Der

patentrechtliche Lizenzvertrag.

Inaugural-Dissertation

der

juristischen Fakultät

der

Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Wilhelm Kraus
aus München.

Approbiert am 29. Juni 1910.

München 1910.
Dr. Wild'sche Buchdruckerei Gebr. Parcus.

Der
patentrechtliche Lizenzvertrag.

Inaugural-Dissertation

der

juristischen Fakultät

der

Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Wilhelm Kraus
aus München.

Approbiert am 29. Juni 1910.

München 1910.
Dr. Wild'sche Buchdruckerei Gebr. Parcus.

Referent: Univ.-Prof. Dr. Allfeld.

Meiner lieben Mutter!

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41543502_0071

Inhaltsverzeichnis.

		Seite
Einleitung		8
I. Kapitel.	Wesen und Inhalt des Lizenzvertrages im allgemeinen	9
II. Kapitel.	Begriff und Abgrenzung des patentrechtlichen Lizenzvertrages	11
III. Kapitel.	Rechtliche Natur des Lizenzvertrages	16
IV. Kapitel.	Lizenzerteilung	24
V. Kapitel.	Veräußerlichkeit der Lizenz	29
VI. Kapitel.	Verpflichtungen des Lizenzgebers	30
VII. Kapitel.	Rechte des Lizenzgebers	39
VIII. Kapitel.	Verpflichtungen des Lizenznehmers	40
IX. Kapitel.	Rechte des Lizenznehmers	42
X. Kapitel.	Wirkung der Nichtigkeitserklärung bezw. Versagung des Patents, des Verzichtes auf das Patent und der Zurücknahme des Patentes auf den Lizenzvertrag	45
XI. Kapitel.	Einfluß der Veräußerung des Patents auf den Lizenzvertrag	51
XII. Kapitel.	Endigungsgründe des Lizenzvertrages	54

Literaturverzeichnis.

Allfeld, Kommentar zu den Reichsgesetzen über das gewerbliche Urheberrecht, 1904.
Kohler, Handbuch des Deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, 1900.
Seligsohn, Patentgesetz, 1906.
Klostermann, Das Patentgesetz für das Deutsche Reich, 1877.
Kohler, Deutsches Patentrecht, 1878.
Rosenthal, Das Deutsche Patentgesetz, 1881.
Robolski, Theorie und Praxis des Deutschen Patentrechts, 1890.
Munk, Die patentrechtliche Lizenz, 1897.
Kloeppel, Der Lizenzvertrag, 1896.
Martius, Über die rechtliche Natur der Lizenzerteilung durch den Patentinhaber, 1897.
Stenglein, Die strafrechtlichen Nebengesetze, 1903.
Kohler, Forschungen aus dem Patentrecht, 1888.
Kohler, Aus dem Patent- und Industrierecht, 1889.
Rauter, Das Deutsche Urheberrecht, 1905.
Isay, Das Patentgesetz, 1903.
Kent, Das Patentgesetz, 1906.
Kaiser, Das Deutsche Patentgesetz, 1907.
Kohler, Lehrbuch des Patentrechts, 1908.
Meves, Das Urheberrecht, 1907.
Osterrieth, Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, 1908.
Riezler, Deutsches Urheber- und Erfinderrecht, I. Teil, 1909.
Schanze, Das Recht der Erfindung und Muster.
Gierke, Deutsches Privatrecht, 1895.
Stobbe, Handbuch des Deutschen Privatrechts, 1898.
Obst, Das Buch des Kaufmanns, 1909.
Schneider, Treu und Glauben im Recht der Schuldverhältnisse, 1902.
Oertmann, Das Recht der Schuldverhältnisse, 1906.
Hölder-Schollmeyer, Das Recht der einzelnen Schuldverhältnisse, 1900.
Crome, System des Deutschen bürgerlichen Rechts, 1902.

Weyl, System der Verschuldensbegriffe im bürgerlichen Gesetzbuch, 1905.
Grünhuts Zeitschrift.
Goldschmidt, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht.
Archiv für bürgerliches Recht.
Archiv für zivilistische Praxis.
Von der Pfordten, Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern, 1905.
Gareis, Die patentamtlichen und gerichtlichen Entscheidungen in Patentsachen.
Entscheidungen des Reichsgerichts.
Jahrbuch des Deutschen Rechts.
Soergel, Rechtssprechung, 1907.
Bolze, Die Praxis des Reichsgerichts in Zivilsachen.
Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts.
Fuld-Mainz, Sammlung der neuesten Entscheidungen des Reichsgerichts, des kaiserlichen Patentamtes etc. 1. Jahrg. 1909/10

u. a. m.

Einleitung.

Die moderne Patentgesetzgebung hat tief in die Entwicklung des gesamten deutschen Erfindungswesens eingegriffen. Nicht nur, daß sie schützend den Interessen der wirtschaftlichen Kreise entgegengekommen ist, hat sie zugleich auch den Erfindungsgeist neu belebt und zu fortschrittlichem Schaffen auf technischem wie industriellem Gebiete angeregt. Freilich konnte sie nicht mit einem Schlage allen Anforderungen in gleicher Weise genügen und den vielseitigen Bedürfnissen in allen Punkten Rechnung tragen; in gar mancher Beziehung stellt sich unser Patentrecht noch als unfertiges Rechtsgebiet dar, das das Stadium seiner Entwicklung noch nicht hinter sich hat. Was vom Patentrechte im allgemeinen gilt, trifft im besonderen zu für die Materie des Lizenzrechtes, und hier ist es wieder speziell der Lizenzvertrag, der sich erst allmählich im Patentverkehr herausgebildet und im Patentgesetze vom 7. April 1891 gar keine Regelung gefunden hat. Nur indirekt ist seine Zulässigkeit anerkannt, wenn § 6 dieses Gesetzes eine weitgehende — unbeschränkte wie beschränkte — Übertragbarkeit des Rechtes aus dem Patent gestattet.[1])

Allerdings fällt darunter nur im weitesten Sinne die Verfügung, die in der Erteilung einer Lizenz besteht. Denn Lizenzerteilung ist niemals eine (beschränkte oder teilweise) Übertragung des Patentrechtes oder Erfinderrechtes; sie ist lediglich ein damit in gewissem Sinne verwandter Akt.[2])

[1]) Die Zulässigkeit der Lizenz ergibt sich ferner auch aus dem Inhalte des § 5 Abs. 2 und des § 11 Abs. 2. So auch Kent, S. 641.

[2]) Ebenso Allfeld, Anm. 9 zu § 6, S. 121. Riezler, S. 86. Kent, S. 638. Stenglein, Anm. 11 zu § 6, S. 63. Klostermann, S. 161. Martius, § 13, S. 57 u. 59. RG., Entsch. d. II. Sen. vom 4. Juli 1905.

A. M. Gierke, § 97, S. 890.

I. Kapitel.

Wesen und Inhalt des Lizenzvertrages im allgemeinen.

Die Gewährung einer Lizenz verschafft dem Lizenzträger, ganz allgemein gesprochen, ein Benutzungs- und Gebrauchsrecht. Die Nutzungsbefugnisse bilden den wesentlichen Inhalt des Vertrages. Diese Auffassung der Lizenz als einer Nutzungslizenz ist auch ganz allgemein anerkannt.[1]) Meinungsverschiedenheit herrscht nur über den Gegenstand dieser Nutzung. Nicht das Patent unterliegt dem Nutzungsrechte des Lizenzträgers, wie einige annehmen,[2]) sondern die Erfindung. Dabei versteht das Patentgesetz unter Benutzung der Erfindung auch die Benutzung des unter Verwertung des Erfindungsgedankens hergestellten Gegenstandes.[3])

Der Lizenzträger erhält durch den Lizenzvertrag das Recht, die Erfindung gewerblich auszunutzen.[4]) „Gewerblich" ist hier im weitesten Sinne zu fassen. Eine Erfindung erfährt dann eine gewerbliche Verwertung, wenn sie in Benutzung genommen wird im Rahmen einer Produktionstätigkeit, die nicht bloß, in Verfolgung rein privater Interessen, darauf gerichtet ist, den Eigenbedarf zu decken. Gewerblich ist jede Benutzung, die zu einem Gewerbe in irgend welche Beziehung tritt,[5]) wobei unter Gewerbe jedes planmäßige auf eine gewisse Dauer angelegte und für die Zwecke eines

[1]) Allfeld a. a. O. Kohler, Lehrb. S. 155, 186; Handb. S. 508, 595; Pat.-R. S. 157. Seligsohn, S. 147; Anm. 11 zu § 6, S. 154. Robolski, S. 232. Klostermann a. a. O. Gierke a. a. O. Stenglein, S. 63. Riezler, S. 86. Munk, S. 15 f. Adler in Grünhuts Zeitschr. 27, 603. Osterrieth, S. 101. Kloeppel, S. 21. Rosenthal, S. 116. Krüger in Poseners Rechtslexikon, S. 43. R.-G. 33, 105; 57, 38; 17, 53. R.-O.-H.-G. 19, 403. Isay, S. 184, Anm. 17.

[2]) Martius, § 10, S. 40; § 13, S. 59; auch R.-G. 57, 38.

[3]) J. W. 1892, S. 302, 11.

[4]) Ebenso Allfeld a. a. O. Seligsohn S. 147.

[5]) Dabei ist keine besondere Beziehung zu dem Gewerbebetriebe oder gar etwa eine Förderung dieses Gewerbebetriebes verlangt; es genügt

unbestimmten Personenkreises berechnete materiellproduktive[1]) Wirken zu verstehen ist. Diese Auffassung vertritt auch Allfeld:[2]) nach ihm liegt gewerbliche Verwertung vor, „wenn ein Gegenstand (sei es auch nur vorübergehend) benutzt wird innerhalb einer nicht bloß für private Zwecke, sondern für die Zwecke eines größeren Kreises von Personen bestimmten, regelmäßig wiederholten Tätigkeit". Der gleiche Grundgedanke liegt in der Definition Kohlers: „Gewerbsmäßig oder gewerblich steht im Gegensatze zum privatindividuellen; ein gewerblicher Gebrauch ist ein jeder Gebrauch, der sich nicht auf die Sphäre des einzelnen oder der Familie beschränkt, sondern die Sphäre der Allgemeinheit betrifft.[3]) Das Nutzungsrecht des Lizenzträgers umfaßt im Zweifel alle Befugnisse des § 4 des Patentgesetzes: der Lizenzträger kann den Gegenstand der Erfindung gewerbsmäßig herstellen, in Verkehr bringen, feilhalten oder gebrauchen; jedoch ist eine Beschränkung in jeder denkbaren Weise nach den verschiedensten Richtungen hin möglich.

Die Art der Benutzung wird natürlich eine verschiedene sein, je nachdem es sich handelt um eine Stofferfindung oder Verfahrenserfindung. Letztere wird gewerblich ausgenutzt durch Anwendung des betreffenden Verfahrens oder durch Benutzung des unmittelbar durch das Verfahren hergestellten Gegenstandes bezw. Stoffes; eine Stofferfindung durch Herstellen, in Verkehr bringen, Feilhalten oder Gebrauchen des Stoffes.[4])

schon zum Begriff des gewerblichen Gebrauches eines Gegenstandes, wenn er in einem Gewerbebetrieb gebraucht wird. So auch R.-G. 39, 32; bei Seuffert Arch. 53, 329.

[1]) Produktion ist die auf Gewinnung neuer Güter oder Formveränderung von Naturstoffen gerichtete menschliche Tätigkeit, Obst. S. 139.

[2]) S. 22; siehe ebenda Literatur.

[3]) Kohler, in Grünhuts Zeitschrift, 25, 209 ff. Handb. § 172, S. 432 ff. Vergl. auch Schanze, S. 236; in Grünhuts Zeitschr. 23, 31 ff. Soergel, S. 894. Obst. S. 1078. Vergl. auch Osterrieth, S. 76, der sich vor allem gegen die Identifizierung des Begriffes „gewerblich" mit „gewerbsmäßig" wendet — wohl mit Unrecht; ebenso Kent, S. 142.

[4]) Über den Begriff der Erfindung etc. sei auf Allfeld (S. 2—18) verwiesen.

Immer aber bildet den Gegenstand des Lizenzvertrages eine gewerbliche Benutzung der Erfindung, nie eine Ausübung oder Nutzung des Patentrechtes.[1])

II. Kapitel.

Begriff und Abgrenzung des patentrechtlichen Lizenzvertrages.

Das Erfinderrecht ist das aus dem Erfindungsakte unmittelbar hervorgehende und mit dem Augenblick der Schöpfung vorhandene Urheberrecht. Dieses Recht ist zwar zunächst noch sehr unvollkommen. Gleichwohl aber können sich daran schon in verschiedener Weise rechtlich bedeutsame Wirkungen knüpfen. Der Erfinder kann sein Erfinderrecht übertragen an einen andern, der dadurch die Befugnis erhält, seinerseits um Patenterteilung nachzusuchen,[2]) der Erfinder kann über die nicht geschützte Erfindung einen Pachtvertrag abschließen,[3]) ja die bloße Mitteilung der Erfindung kann schon Gegenstand des Rechtsverkehrs sein[4]) und ebenso kann natürlich der Erfinder auch die Benutzung der nicht geschützten Erfindung gestatten. Diese Erlaubnis zur Benutzung einer noch ungeschützten Erfindung spielt begreiflicherweise im praktischen und wirtschaftlichen Leben keine besondere Rolle. Denn das Erfinder-

[1]) A. M. Zoll in Grünhuts Zeitschr. 21, 566. Stobbe, 3. Bd., S. 74. Kaiser, S. 163. R.-G.-Entsch. d. II. Sen. vom 4. Juli 1905: „Gegenstand des Vertrages ist nicht das Recht, sondern seine Nutzung".

Richtig: Allfeld a. a. O. Stenglein, S. 63. Osterrieth, S. 101. Meves, S. 66.

[2]) Vergl. dazu R.-G. 37, 43: „Ein Vermögensbestandteil ist die Erfindung schon vor der Patentanmeldung und Patenterteilung, weil, wenn sie gewerblich verwertbar ist, derjenige, der sie in Händen hat, ihre gewerbliche Verwertbarkeit mit Ausschließung anderer durch Anmeldung und Erteilung des Patents erlangen und auf andere übertragen kann". Obst, S. 1077. Vergl. auch Seuffert 58, 248 Nr. 131 (Erfinderrecht ist pfändbar); ebenso Staudinger, 5./6. Aufl., S. 1019.

[3]) Goldmann-Lilienthal § 162 I 1; Mittelstein, S. 19.

[4]) Siehe Allfeld, S. 123 f.

recht als solches hat nicht ohne weiteres die Kraft eines absoluten Rechtes; es begründet, wie das Reichsgericht[1]) sich ausdrückt, keinen Anspruch auf ausschließliche Ausnutzung der Erfindung und kein Untersagungsrecht gegen Dritte. Daher kann zwar in dem Vorstadium bis zur Anmeldung der Erfindung der Benutzer faktisch eine aus tatsächlichen Gründen anderen nicht zugängliche Benutzung der Erfindung ausüben; in dem Augenblick aber, in dem es nicht mehr gelingt, die Erfindung geheim zu halten, muß diese faktische Alleinbefugnis einem Benutzungsrechte der Allgemeinheit weichen. Solche Verträge, welche die Benutzung einer ungeschützten Erfindung zum Gegenstande haben, haben zweifellos einen lizenzähnlichen Inhalt und werden daher auch schlechthin als Lizenzverträge bezeichnet; sie fallen aber nicht unter den Begriff der eigentlichen Lizenzverträge im patentrechtlichen Sinne.

Denn die Bedeutung einer Lizenz liegt ja gerade in dem Vorteil, eine Erfindung öffentlich[2]) zu benutzen unter Ausschluß aller derer, denen nicht das gleiche Recht ihrerseits eingeräumt ist. Je geringer deren Zahl ist, desto wertvoller stellt sich die Lizenz dar. Dieses volle, mehr oder minder ausschließliche Recht der Erfindungsbenutzung kann der Lizenzvertrag aber erst dann gewähren, wenn einmal ein patentrechtlicher Schutz gegeben ist. Darum setzt der patentrechtliche Lizenzvertrag begrifflich notwendig das Bestehen eines Patentschutzes voraus. Dieser beginnt mit der Bekanntmachung der Anmeldung der Erfindung.[3]) Nach § 23 des Patentgesetzes treten nämlich mit diesem Zeitpunkte für den Gegenstand der Anmeldung zugunsten des Patentsuchers einstweilen schon die gesetzlichen Wirkungen des Patents ein, wie sie in §§ 4 und 5 des Gesetzes geregelt sind.[4])

[1]) R.-G. 37, 48.

[2]) d. h. ohne auf Geheimhaltung der Erfindung angewiesen zu sein.

[3]) Vergl. Jahrb. d. Deutschen Rechts, Bd. 7, S. 1116, Nr. 7.

[4]) Über Bedeutung und Folgen der Anmeldung s. Stenglein zu § 23, S. 78.

Der Eintritt eines Patentschutzes verknüpft sich nicht mit dem Prioritätsrechte, das Artikel 4 der Pariser Übereinkunft von 1883 mit Brüsseler Zusatzakte von 1900[1]) statuiert.

„Derjenige, welcher in einem der Vertrag schließenden Staaten ein Gesuch um ein Erfindungspatent hinterlegt, soll zum Zwecke der Hinterlegung in den andern Staaten während 12 Monaten (Abs. 3) und vorbehaltlich der Rechte Dritter ein Prioritätsrecht genießen;" m. a. W. es soll dem Hinterleger in einem der Vertragsstaaten das Recht zur Patentanmeldung in einem anderen Vertragsstaate nicht dadurch entzogen werden, daß ein anderer in diesem anderen Vertragsstaate seine Erfindung bereits in Benutzung hat, wodurch natürlich an und für sich die Neuheit und Priorität der Erfindung für diesen Vertragsstaat in Frage gestellt wäre. Diese Bedeutung und nur diese Bedeutung kommt Artikel 4 zu. Ein einstweiliger Patentschutz in dem Sinne, daß nach der Hinterlegung in einem Vertragsstaate die Erfindung in einem andern Vertragsstaate ohne Patentverletzung nicht benutzt werden könnte, wird nicht gewährt.[2])

Auch der sog. „Ausstellungsschutz" nach dem Gesetze, betr. den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904[3]) äußert nicht die Wirkung, daß von dem Zeitpunkte der Eröffnung der Ausstellung an schon ein allgemeines Ausschließungsrecht bestünde. Daß er keine weitere als die vorhin abgegrenzte Bedeutung hat, ergibt sich klar aus dem Wortlaute des Gesetzes selbst: Der zeitweilige Schutz hat die Wirkung, daß die Schaustellung oder eine spätere Veröffentlichung der Erfindung . . . der Erlangung des gesetzlichen Patentschutzes nicht entgegenstehen, soferne die Anmeldung zur Erlangung dieses Schutzes vom Aussteller binnen 6 Monaten nach der Eröffnung der Ausstellung bewirkt wird.

[1]) Für Deutschland in Kraft getreten am 1. Mai 1903. R.-G.-Bl. 1903, S. 147.

[2]) Ebenso Allfeld, S. 705 ff. Kohler, S. 297 ff.; § 118, S. 292. Seligsohn, S. 501, Anm. 6. Obst, S. 1078 f. Rauter, S. 60 f. Osterrieth, S. 459 ff.

[3]) R.-G.-Bl. Nr. 13, S. 141.

Als frühester Zeitpunkt für den Beginn des Patentschutzes ergibt sich also ohne Ausnahme der Tag der Bekanntmachung der Erfindungsanmeldung. Die mit diesem Tage eintretenden Wirkungen des Patents stempeln die Lizenz zur patentrechtlichen Lizenz. Damit ist zugleich konstatiert, daß die patentrechtliche Lizenz durchaus nicht notwendig ein schon bestehendes Patent zur Voraussetzung haben muß. Wenn also Robolski[1]) den Satz aufstellt: Wenn einem andern die Erlaubnis gegeben wird, die patentierte Erfindung zu benutzen, so liegt der Fall der patentrechtlichen Lizenz vor, oder wenn das Reichsgericht[2]) postuliert: „Voraussetzung für Lizenzerteilung ist, daß der erteilende der Träger eines Patentes sei", so ist diese Abgrenzung der Lizenzverträge im patentrechtlichen Sinne eine zu enge. Ausschlaggebend ist lediglich der mit der Bekanntmachung der Anmeldung eintretende, vor wie nach dem endgültigen Patenterwerbe mit denselben Wirkungen ausgestattete Patentschutz und das darin enthaltene Ausschließungsrecht, welches der Lizenz volle rechtliche Kraft verleiht, die durch die nachfolgende Patenterteilung und das Patent selbst in keiner Beziehung mehr gesteigert wird.[3]) Daß es auch nach der Auffassung des Reichsgerichtes nicht so fast auf das Patent als solches, sondern vielmehr doch auf den patentrechtlichen Schutz mit dem ihm innewohnenden Ausschließungsrecht ankommt, erhellt indirekt zweifellos auch aus folgender Entscheidung des Reichsgerichts[4]): Selbstverständliche Voraussetzung für den Lizenzvertrag ist daher, daß dem die Erlaubnis zur Benutzung Gewährenden das Patent in der Tat erteilt worden ist, der Gewährende also die Befugnis hat, Dritte von der gewerblichen Benutzung . . . auszuschließen. Diese Befugnis steht ihm aber in ihrer vollen Aus-

[1]) S. 232.

[2]) 17, 54; bei Gareis VI, 208.

[3]) s. § 23 d. Pat.-Ges.

[4]) 33, 103. Bei Seuffert 49, Nr. 190. R.-G.-Entsch. d. II. Sen. vom 4. Juli 1905.

dehnung schon zu mit dem Zeitpunkte der Bekanntmachung der Anmeldung. Die Patentierung selbst übt in Hinsicht auf den Lizenzvertrag lediglich einen Einfluß dahin aus, daß sie den bisherigen einstweiligen gesetzlichen Erfindungsschutz ohne Änderung seines Inhalts zu einem definitiven[1]) erhebt. Einen andern Unterschied erkennt auch Seligsohn[2]) nicht an, wenn er sagt: „Der Schutz ist unter der auflösenden Bedingung erteilt, daß das Patent versagt oder der Antrag zurückgenommen wird. Solange diese Bedingung schwebt, genießt der Gegenstand der Anmeldung vollen Patentschutz, dessen sofortiger Geltendmachung an sich nichts im Wege steht."

Daraus ergeben sich von selbst gewisse praktische Konsequenzen. Ein Lizenzvertrag, der nach der Bekanntmachung der Anmeldung geschlossen ist, bleibt bei nachträglicher Patentierung der Erfindung im Zweifel fortbestehen.[3]) So erheischt es auch der wirtschaftliche Zweck des Lizenzvertrages, der seiner Natur nach in zeitlicher Beziehung sich im allgemeinen nach der Dauer des Patentes richten muß. Die entgegengesetzte Ansicht Kohlers,[4]) wonach die früher gewährte Lizenz den wesentlichen Inhalt des Patentrechtes nicht enthalte und daher ihm gegenüber nicht mehr bestehen könne, beruht auf der Kohler eigentümlichen Unterscheidung zwischen Individualrecht und Immaterialrecht des Erfinders und kann nur von diesem Gesichtspunkte aus verstanden werden.

Die Theorie dagegen, die das Erfinderrecht als ein von Anfang an einheitliches Recht auffaßt, wird auch in dem Falle zu einem haltbareren Resultate führen, wenn die gewerbliche Benutzung

[1]) Aber dieser definitive Schutz erleidet insoferne wieder eine bedeutende Einschränkung, als immer noch, wie vorher auf Grund eines Einspruches, Versagung des Patentes, so jetzt auf Grund einer Nichtigkeitsklage event. Nichtigkeitserklärung des Patentes zu befürchten ist.

[2]) S. 293, Anm. 5 zu § 23.

[3]) Ebenso Allfeld, S. 123 f. Vergl. Gierke, S. 890, Anm. 13.

[4]) Handb. § 202, S. 513. Vergl. auch „Das Autorrecht" in Jehrings Jahrbuch, Bd. 18.

einer Erfindung in der Zeit zwischen der Erfindungsanmeldung und deren Bekanntmachung eingeräumt wird. Eine solche Erlaubnis der Erfindungsbenutzung erlischt im Zweifel nicht, sondern bleibt nach der Bekanntmachung der Anmeldung mangels anderer Vereinbarung als patentrechtliche Lizenz aufrecht erhalten. Das ergibt sich mit Notwendigkeit auch aus dem Begriff der „gewerblichen Benutzung", eines Rechtes, das illusorisch wäre, wenn seine Ausübung auf die Zeit zwischen Anmeldung und Bekanntmachung der Erfindungsanmeldung sich beschränken müßte.

Der dritte Fall, in welchem vom Erfinder schon vor der Anmeldung der Erfindung zum Patente die zeitlich unbeschränkte Benutzung der Erfindung gestattet worden ist, ist dahin zu entscheiden, daß der Benutzer im Genusse seines Nutzungsrechtes auch nach dem Patenterwerbe verbleibt auf Grund des § 5 Abs. 1 des Patentgesetzes.[1])

III. Kapitel.

Rechtliche Natur des Lizenzvertrages.

Den Hauptinhalt des Lizenzvertrages bildet, wie auch das Reichsgericht[2]) vertreten hat, die Ermöglichung der Ausnützung der Erfindung. Das ist der von den Kontrahenten gewollte Zweck, darauf beruht die wirtschaftliche Bedeutung des Vertrages. Dieser Verpflichtung kann der Lizenzgeber nicht allein dadurch gerecht werden, daß er etwa auf sein aus dem erteilten Patent fließendes Verbietungsrecht verzichtet[3]) oder, wie andere sich ausdrücken, von seinem Untersagungsrechte dem Lizenzträger

[1]) Vergl. darüber insbes. Allfeld, Anm. zu § 5, vor allem 5, Abs. 4, S. 102 ff., ebenso Kohler, Handb., S. 471 und Kent, S. 544 ff.

[2]) 57, 3[3]. Ebenso Martius, S. 33.

[3]) So Schall in Archiv f. zivilist. Praxis 72, 128. R.-O.-H.-G. 19, 403. Stenglein, S. 63. Robolski, § 25, S. 195 und § 27, S. 232. Klostermann, S. 161. R.-G. 17, 54. Rosenthal, S. 116.

gegenüber keinen Gebrauch macht.[1]) Darin kann sich seine Leistung noch nicht erschöpfen; denn das würde kaum je einer vollständigen Erfüllung seiner Vertragspflichten gleichkommen. Es muß notwendig hinzutreten ein p o s i t i v e s Moment. Das Reichsgericht widerspricht sich selbst, wenn es einerseits dem Lizenzgeber die Verpflichtung auferlegt, die Ausnutzung der Erfindung zu ermöglichen und in anderen Entscheidungen[2]) ausspricht: „Den Gegenstand des Lizenzvertrages bildet allein die dem Lizenzträger gewährte Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung, der Patentträger will dem Lizenzträger gegenüber von seinem Verbietungsrechte keinen Gebrauch machen." Denn schon in der gewählten Ausdrucksweise „Ermöglichung der Erfindungsausnutzung" steckt begrifflich ein positiver Inhalt der Verpflichtung. Diesen wollte auch das Reichsgericht selbst in seine Worte hineinlegen, wie sich aus der dort angewandten Gegenüberstellung ergibt: „(Allein) nicht in der Aufhebung oder Beschränkung des Untersagungsrechtes des Patentinhabers, sondern in der Ermöglichung der Ausnützung der Erfindung, welche durch das Patent gewährleistet wird, ist der Schwerpunkt des Vertrages, der von den Kontrahenten verfolgte Zweck, die wirtschaftliche Bedeutung des Vertrages zu erblicken." Jedenfalls hat sich das Reichsgericht in seinen Entscheidungen mehr und mehr der Ansicht genähert, daß dem Lizenznehmer durch den Lizenzvertrag ein positives Recht eingeräumt werde. Wenn es das auch noch nicht allgemein annimmt — daher seine Unterscheidung zwischen gewöhnlichen Lizenzverträgen und Lizenzverträgen im engeren Sinn —, so hat es doch „für die überwiegende Zahl der Fälle" zugegeben, daß „es unrichtig wäre, in dem vertragsmäßigen Verzicht des Patentinhabers auf sein Untersagungs-

[1]) So Kloeppel, § 13, S. 211 und § 14, S. 28. Martius, § 13, S. 56. R.-G. 33, 103. Osterrieth (S. 101) versteht unter Lizenz lediglich die Einwilligung des Patentinhabers, ohne die niemand befugt ist, die Erfindung gewerbsmäßig zu nutzen.

[2]) Insbes. in 33, 103.

recht den charakteristischen Inhalt eines jeden Lizenzvertrages zu erblicken."[1])

Der positive Charakter der Lizenz tritt besonders klar hervor in den verschiedenen Nebenleistungen, die zugleich mit dem Lizenzvertrag notwendig begründet werden. Diese Nebenleistungen, die zumeist in Anleitung und Erläuterungen technischer Art bestehen, können unter Umständen von so wesentlicher Bedeutung sein, daß ohne sie eine Ausnutzung der Erfindung noch gar nicht möglich bezw. ermöglicht wäre. Mit der Auffassung der Lizenz als eines rein negativen Rechts lassen sich solche Nebenverpflichtungen schwerlich vereinbaren.

In gleichem Sinne spricht normaler Weise der Parteiwille. Wer sich eine Lizenz durch den Lizenzvertrag erteilen läßt, strebt zweifellos nach der Einräumung eines positiven Rechtes, nach der Erlangung greifbarer, bestimmter Befugnisse; der Lizenzerwerber ist nicht geneigt, schon in der abstrakten Nichtausübung des Untersagungsrechtes ein volles Äquivalent des Lizenzgebers für seine Vertragsleistung zu erblicken. Er verlangt vielmehr und kann verlangen,[2]) daß der Lizenzgeber dahin wirke, ihn subjektiv zur Ausnützung der Erfindung instand zu setzen im Gegensatze zu der objektiven Ermöglichung und Möglichkeit der Erfindungsbenutzung, wie sie auf grund der Patentbeschreibung nur dem Sachverständigen erschlossen ist.

Alle diese Gesichtspunkte und nicht zuletzt die Berücksichtigung der Bedürfnisse des wirtschaftlichen Lebens führen dazu, die Lizenz als positives Recht aufzufassen.[3])

[1]) Vergl. auch Entsch. d. R.-G. (II. Senat) vom 4. Juli 1905 (abgedruckt in v. der Pfordten, Zeitschr. f. Rechtspflege in Bayern, 1. Jahrg. 1905, S. 410): „Durch den Lizenzvertrag gestattet der Patentinhaber dem Lizenzträger die Ausbeute der Erfindung".

[2]) Das ergibt sich ebenso zwingend aus dem Wesen des Lizenzvertrages, der ja gerade die Ermöglichung zur Ausnutzung der Erfindung zum Gegenstande hat, wie aus der Vorschrift des § 242 des BGB., wonach jede Leistung so zu bewirken ist, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

[3]) Ebenso Allfeld, S. 121, 9b. Kohler, Pat.-R. S. 157; Handb. § 201, S. 508 f.; in Archiv f. bürgerl. R. 10, 272 ff.; in Grünhuts Zeitschr. 25, 260 f.

In diesem Zusammenhange wirft sich die Frage auf: Erzeugt das positive Recht, das der Lizenzvertrag schafft, absolute oder nur obligatorische Wirkungen? Darüber gehen die Ansichten in der Literatur sehr auseinander. Die einen Autoren sprechen sich aus für einen obligatorischen Charakter,[1]) andere für eine dinglich-absolute Natur des Lizenzvertrages und letztere teilen sich wieder in solche, die ein rein absolutes Recht annehmen[2]) und solche, die dem Lizenzvertrage nur quasidingliche Wirkungen[3]) beilegen.

Der eigentliche Grund, weshalb man im allgemeinen zur Annahme eines dinglichen Charakters des Lizenzvertrages neigt, wird in der mißlichen Rechtslage erblickt, in welche die Veräußerung des Patentes den Lizenzträger andernfalls versetzen würde. So

Munk, S. 18, Ib. Bolze in Gruchots Beitr. 39, 2 ff. Kaiser, S. 163. Adler in Grünhuts Zeitschr. 27, 603. Goldschmidt 29, 275 (darnach soll die Lizenz als eine aus dem Inhalt des Erfinderrechts schöpfende Einräumung oder Übertragung gedacht werden). Isay, S. 186.

[1]) So Allfeld, S. 125 und 128. Die Reichsgesetze zum Schutz des geistigen Eigentums, Stenglein-Appelius 1893, S. 133. Zoll in Grünhuts Zeitschrift 21, 566. R.-G. 17, 53. R.-O.-H.-G. 19, 405. Weitere Literaturangabe s. bei Seligsohn, S. 152. Nach Kaiser (S. 164 f.) ist der Lizenzvertrag im Zweifel ein obligatorischer Vertrag, außer es gewährt der Vertrag Anhaltspunkte für die Absicht einer dinglichen Wirkung; die ausschließliche Lizenz erzeugt immer dingliche Wirkung.

[2]) So Seligsohn, S. 152. Munk, S. 112 ff. Riezler (S. 87 u. S. 310) nimmt jedenfalls absolute Wirkung der ausschließlichen Lizenz an. S. insbes. Isay, S. 186 f.

[3]) So Kohler, Handb. § 201, S. 508 u. 510; Lehrb. S. 185; Pat.-R. S. 157. Nr. 122. Kloeppel § 14, S. 32 f. Martius, S. 73. R.-G. 57, 38. Gierke (S. 890) spricht sich dahin aus: „der Lizenzvertrag hat nicht bloß einen obligationenrechtlichen Inhalt, das gehörig begründete Lizenzrecht besteht darum auch gegenüber jedem späteren Patentinhaber, hierdurch werde indeß das Lizenzrecht noch nicht zu einem absoluten Rechte. Nach Kent (S. 647) hat die Lizenzerteilung nicht lediglich obligatorische Wirkung; die Lizenz ist auch kein dingliches Recht im eigentlichen Sinn — etwa nach Art des Pfandrechts oder Nießbrauchs —, sondern die Einräumung der Lizenz stellt sich dar lediglich als eine Beschränkung des Patentrechtes nach Art des Vorbenutzungsrechtes.

Im übrigen s. einschlägige Literatur R.-G. St. 31, 392.

sagt Kohler:[1]) „Ganz verfehlt ist die Ansicht, wonach die Lizenz nur obligationenrechtliche Bedeutung hätte, so daß die Übertragung des Patentrechtes an einen Dritten genügte, um den Lizenzträger gegen diesen dritten Erwerber des Patentes rechtlos zu stellen.“ Ebenso glaubt Kloeppel,[2]) der Lizenzvertrag müsse eine Art dinglichen Charakter haben; sonst würde das dem Lizenznehmer gewährte wirtschaftliche Gut zu einem bloßen Schatten eines solchen. Der Lizenznehmer — führt er an einer andern Stelle aus — sei ja bei Veräußerung des Patentes ganz machtlos gegenüber dem neuen Inhaber. Auch nach Munk[3]) würde die Lösung der Frage dahin, daß die Lizenz lediglich obligatorische Wirkungen habe, bedeuten, daß jeder Übergang des Patentes die abgeschlossenen Lizenzverträge aufheben würde.[4]) Als Hauptargument gilt also der Satz: Bei Annahme eines rein obligatorischen Verhältnisses sei die Folge, daß die Lizenz mit der Veräußerung des Patents hinfällig würde“ (Kohler); „das Fortbestehen der Lizenz auch nach der Veräußerung des Patentes gelte aber als selbstverständlich“ (Seligsohn). Dieses vom wirtschaftlichen Standpunkte aus gewiß gebotene Fortbestehen der Lizenz vertrage sich nicht mit einer bloß obligatorischen Natur, sondern lasse sich nur erklären, wenn man der Lizenz dingliche bezw. absolute Kraft zuschreibe. Wenigstens *insoweit* müsse der Lizenzvertrag absolute Wirkungen schaffen, wenn sie auch nicht in vollem Umfange anzuerkennen seien. Diese und ähnliche Erwägungen haben zur Konstruktion eines quasidinglichen[5]) oder beschränkt dinglichen[6]) Rechtsgebildes geführt.

Schon in dieser Einschränkung (auf den einen Fall) zeigt sich eine gewisse Schwäche dieser Ansicht. Sie läßt zweifellos durch-

[1]) Archiv f. bürgerl. R., 10, 272 f.
[2]) S. 32.
[3]) S. 112.
[4]) Vergl. auch Martius, S. 57.
[5]) So insbesondere Kohler.
[6]) So Martius, der dafür auch die Bezeichnung deutschrechtlich-dingliches Rechtsverhältnis einführt.

blicken, daß sie mit der quasidinglichen Wirkung lediglich juristisch erklären will, daß der Lizenzvertrag bei Übergang des Patentes auf einen neuen Inhaber auch von diesem respektiert werden müsse. Dieser eine Fall, der zudem, wie weiter unten[1]) darzulegen sein wird, ebenso gut aus der obligatorischen Natur des Lizenzvertrages heraus verstanden und mit ihr vereinbart werden kann,[2]) darf unmöglich für sich allein die Annahme eines absoluten oder quasidinglichen Charakters des Lizenzvertrages rechtfertigen, wenn nicht auch sonst noch gewichtige Momente dafür sich finden. Nur Seligsohn versucht weitere Gründe zu entwickeln, die eine absolute Natur der Lizenz zu bedingen scheinen. Es sind das die „Forderungen des Verkehrs, die unsichere Rechtslage des Lizenzträgers und das allgemeine Interesse, das für die Bevorzugung des Lizenzträgers spreche". Mit Recht wendet sich gegen diese Argumentation Stenglein,[3]) indem er ausführt: „Die Gründe Seligsohns, aus der Unsicherheit der Stellung des Lizenzträgers hergenommen, sind rechtlich nicht verwertbar, so sehr ihre gewerbliche Bedeutung anerkannt werden muß."

In der Tat, eine stichhaltige Begründung läßt sich für diese Ansicht nicht finden. Sie verkennt das Wesen des Lizenzvertrages, indem sie ihm einen Inhalt geben will, den er von Natur aus nicht hat. Die Intention des Lizenzerwerbers geht im Prinzip lediglich auf die gewerbliche Verwertung der Erfindung; diese zu ermöglichen, ist die Grundverpflichtung des Lizenzgebers. Nur dieses gegenseitige Verhältnis dieses Inhalts zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer wird durch den Lizenzvertrag begründet. Diesen Standpunkt hat auch schon das Reichsgericht[4]) vertreten, wenn es sagt:

[1]) s. S. 50 f., bes. S. 51 f.

[2]) s. insbes. Isay, S. 187, Anm. 22: „Die Wirkung gegen Rechtsnachfolger ist kein ausschließliches Kriterium der Dinglichkeit. Sie kann ebenso gut vom Standpunkt des bloß obligatorischen Vertrages aus bejaht werden.

[3]) S. 63.

[4]) 17, 54.

„Der Lizenzträger erlangt weder eine über die Ausübung der Erfindung hinausgehende Einwirkung auf dieses Gut (nämlich das Erfindungsgut) noch irgend einen einem quasidinglichen Rechte entsprechenden Besitz noch ein eigenes Schutzrecht gegen dritte Personen, es besteht vielmehr nur ein obligatorisches Verhältnis zwischen ihm und dem Patentinhaber." Eine absolute Wirkung anzunehmen, ginge zweifellos über den Rahmen des Vertragsinhaltes hinaus; sie würde ihn identifizieren mit einer beschränkten Übertragung des Patentrechtes, wie sie nicht im Willen der Kontrahenten gelegen ist. Gerade aus einer Gegenüberstellung der Fälle, in denen eine beschränkte Übertragung des Rechtes aus dem Patente und mithin ein Übergang des absoluten Rechtes erfolgt,[1]) und dem Lizenzrechte, das in der „Benutzung der Erfindung"[2]) seinen wesentlichen Ausdruck findet, ergibt sich, daß das Gesetz selbst die Lizenz nicht auf die gleiche Stufe stellen und als absolutes Recht betrachtet wissen wollte.

Die Auffassung des Lizenzvertrages als eines rein obligatorischen Rechtsverhältnisses legt den Gedanken nahe, einen Vergleich mit der Miete bezw. Pacht zu ziehen[3]) und ihn nach den Grundsätzen hierüber zu behandeln. Die Analogie mit der Miete[4]) ist wohl nicht haltbar; denn dieses Rechtsverhältnis kennt das Bürgerliche Gesetzbuch nur insoweit, als Sachen, d. i. körperliche Gegenstände, den Gegenstand desselben bilden;[5]) außerdem beschränkt sich die Miete ja nur auf den Gebrauch der Sache.[6]) Der Lizenzvertrag zielt aber gerade auf eine Nutzungsbefugnis ab und wenn diese den „die Grundfärbung abgebenden Hauptzweck" des Vertrages bildet, so

[1]) Von der Übertragung des Patentrechtes unterscheidet sich die Lizenz dadurch, daß der Lizenzgeber nach wie vor allein aus dem Patente berechtigt bleibt. Vergl. darüber Kent, S. 641.

[2]) s. § 11 Ziff. 2 d. Pat.-Ges.

[3]) Vergl. darüber Martius § 16, S. 69; dazu S. 31.

[4]) So Munk, S. 21. Bolze XI, 207, 144.

[5]) R.-G. 51, 281.

[6]) Vergl. darüber insbes. Mittelstein, § 6, S. 17.

ist, so schwer oft die Grenze zwischen Miete und Pacht zu ziehen ist, zweifellos von vorneherein ein mehr pachtähnliches Verhältnis anzunehmen.[1]) Aber auch diese Analogie wird in so vielen Punkten unterbrochen und trägt so wenig der Eigenart des Lizenzvertrages Rechnung, daß aus ihr eine nur lückenhafte und teilweise Regelung des Lizenzvertrages geschöpft werden kann.[2]) Gerade gewisse Abweichungen und charakteristische Merkmale, die den pachtrechtlichen Bestimmungen absolut fremd sind, erheben den Lizenzvertrag zu einem Vertrage für sich oder, wie Gierke[3]) sich ausdrückt, zu einem „eigentümlichen Vertrag", der seine Wurzel im Patentrecht hat und auch von diesem Gesichtspunkte aus beurteilt werden muß. Dafür hat sich zum Beispiel die badische Rechtspraxis[4]) entschieden und ausgesprochen: „Der Lizenzvertrag kann nicht unter die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Pacht subsumiert werden, ist vielmehr ein Vertrag sui generis". In diesem Sinne führt auch Adler[5]) aus, es sei nicht zulässig, die die eine oder andere besondere Vertragskategorie des bürgerlichen Rechts regelnden Normen der rechtlichen Behandlung des Lizenzvertrages zugrunde legen zu wollen. Vielmehr bleibe alles der Vereinbarung der Parteien überlassen und Zweifel seien ohne grundsätzliche Heranziehung eines bestimmten Vertragstypus nach allgemeinen Grundsätzen zu lösen." Auch nach Kaiser[6]) ist der Lizenzvertrag als „ein neues originelles Gebilde" zu betrachten und demgemäß auch zu behandeln. Aus dem Bürgerlichen Gesetzbuche können daher nur die allgemeinen

[1]) Oertmann, S. 551, Anm. 5a. Mittelstein a. a. O. Seufferts Bl. f. Rechtsanw. 1896, 61, 123. Pfizer im Archiv f. zivilist. Praxis, 71, 445.

[2]) A. M. Allfeld, S. 121. Kohler, Handb. S. 588, Seligsohn, S. 115, Anm. 9 zu § 6. Zoll in Grünhuts Zeitschrift, 21, 566. Riezler, S. 311, Anm. Isay, S. 200.

[3]) S. 890, Anm. 14: „Der Lizenzvertrag ist ein eigentümlicher Vertrag, der weder nach Analogie der Servitutenbestellung (so Kohler, Pat.-R., S. 157 ff.) oder nach Analogie des Pachtvertrages (so Seligsohn, S. 77 ff.) behandelt werden darf."

[4]) s. Jahrb. d. deutsch. R., Bd. 7, S. 1116, Nr. 8.

[5]) Grünhuts Zeitschrift, 27, 607.

[6]) S. 164.

Vorschriften über Schuldverhältnisse auf den Lizenzvertrag Anwendung finden; die speziellen Bestimmungen sind seinem Wesen und der Materie des Patentrechtes zu entnehmen.[1])

IV. Kapitel.

Lizenzerteilung.

Eine patentrechtliche Lizenz erteilen kann der Inhaber einer patentrechtlich geschützten Erfindung; also nicht bloß der Inhaber eines Patentes, sondern auch schon derjenige, dem der einstweilige Schutz des § 23 Abs. 1 für seine Erfindung zusteht; ferner jeder Träger des, wenn auch nur beschränkt erworbenen absoluten Rechtes aus dem Patent, ebenso der Nießbraucher.[2])

Besonderer Erörterung bedarf noch der Fall der Patentgemeinschaft. Ist zwischen mehreren Patentinhabern das Verhältnis in der Weise geregelt, daß unter ihnen das Patentrecht der Ausübung nach geteilt ist, so gibt der jedem einzelnen zugewiesene Umfang seines Benutzungsrechtes zugleich die Grenzen an, innerhalb deren ihm die Befugnis eingeräumt ist, Lizenzen zu erteilen. Daß er dazu selbständig und unabhängig von den andern Patentinhabern berechtigt ist, bedarf keiner besonderen Begründung. Denn darin besteht ja gerade das Wesen der Teilung der Ausübung nach, daß jeder innerhalb seines Rechtsbereiches frei sein soll, mithin von allen aus dem Patentrechte fließenden Befugnissen insoweit Gebrauch machen kann, als ihm eben das Patentrecht oder dessen Ausübung zukommt. Von besonderer juristischer Bedeutung ist hier eigentlich nur der Fall, in welchem das Patentrecht mehreren Personen als einheitliches, ungeteiltes Recht gemeinschaftlich zusteht. Ein solches Gemeinschaftsverhältnis kann seinen Ursprung darin haben,

[1]) Ebenso auch Kent, S. 662.

[2]) Vergl. Allfeld, S. 123. Kent, S. 649 f. Gierke a. a. O. Robolski a. a. O. Munk, S. 34. Kloeppel, S. 21. Seligsohn, S. 147. Kohler, Lehrb., S. 182.

daß von vornherein mehrere Miterfinder an der Erfindung beteiligt sind oder erst nachträglich andere in ein Gemeinschaftsverhältnis zum Erfinder eintreten oder endlich das ursprünglich einer Person zustehende Recht auf mehrere Personen übertragen wird. In allen den Fällen, in denen ein Recht mehreren gemeinschaftlich zusteht, finden die Vorschriften der Gemeinschaft nach Bruchteilen Anwendung, vorausgesetzt, daß sich aus dem Gesetz nicht ein anderes ergibt.[1]) Da das Patentgesetz eine anderweitige Regelung nicht vorsieht, sind daher die §§ 742 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches zur Beurteilung der Rechtslage heranzuziehen. Diese Vorschriften sagen uns für den vorliegenden Fall, daß von den mehreren Patentinhabern einer für sich allein eine Lizenz nicht erteilen kann. Denn Lizenzerteilung ist eine Verfügung über das gemeinschaftliche Patentrecht. Nach § 747 des Bürgerlichen Gesetzbuches können aber die Teilhaber über einen gemeinschaftlichen Gegenstand im ganzen nur gemeinschaftlich verfügen. Dazu ist grundsätzlich Übereinstimmung aller erforderlich. Nur wenn die Lizenzerteilung als notwendige Maßregel zur ordnungsmäßigen Verwaltung und Benutzung des Patentrechts erscheint, sieht das Gesetz von dem Erfordernis der Vereinbarung ab und erklärt einen bloßen Mehrheitsbeschluß für ausreichend.[2])

Damit nicht zu verwechseln ist der Fall, in dem der Teilhaber einen Lizenzvertrag abschließt, d. h. sich zur Verfügung über das gemeinschaftliche Recht verpflichtet. Ein solches Geschäft ist vollwirksam, ohne daß die anderen Teilhaber zuzustimmen brauchen. Er kann nur die Verfügung selbst nicht vornehmen, d. h. die Lizenz wirklich erteilen ohne Zustimmung der anderen und somit wird in der Regel Unvermögen zur Leistung (subjektive Unmöglichkeit) eintreten. Dagegen kann ein Teilhaber von vorn herein keinen Lizenzvertrag abschließen mit der Wirkung, daß auch

[1]) § 741 BGB.
[2]) § 745 BGB.

die übrigen Teilhaber daraus verpflichtet würden, der Vertragsgegner also gegen die Gemeinschaft auf Erfüllung (Erteilung der Lizenz) klagen könnte. Denn ein Teilhaber als solcher kann durch seine Rechtsgeschäfte die anderen Teilhaber niemals Dritten gegenüber verpflichten.[1])

Die Lizenz schließt die Befugnis, Lizenz zu erteilen, nicht in sich; denn diese Befugnis ist begrifflich ein Ausfluß des Patentes selbst.[2]) Den Gegenstand des Lizenzvertrages dagegen bildet, wie auch das Reichsgericht[3]) entschieden hat, allein die dem Lizenzträger gewährte Erlaubnis zur Benutzung der patentierten Erfindung. Nur ausnahmsweise kann der Lizenzträger seinerseits Lizenzen erteilen; es ist mit Recht allgemein anerkannt, daß er mit der Veräußerung patentierter Gegenstände im Zweifel die Lizenz zum Gebrauchen, in Verkehr bringen und Feilhalten dieser Gegenstände einzuräumen berechtigt ist.[4])

Dieser Fall ist zugleich der Hauptfall, in welchem man von einer sog. stillschweigenden Lizenzerteilung[5]) spricht.

Es handelt sich hier also um die mit dem Verkaufe patentierter Gegenstände übertragene Befugnis der Weiterveräußerung und des Gebrauches dieser Gegenstände. Eine solche Lizenz, den Erfindungsgegenstand gewerbsmäßig zu gebrauchen, in Verkehr zu bringen und feilzuhalten, muß im Interesse des Verkehrs mit der Veräußerung, die der Patentinhaber, Vorbenutzer oder Lizenznehmer vornimmt, notwendig verknüpft sein. Es hätte keinen Sinn, den Patentschutz soweit auszudehnen, daß sogar im freien Verkehr befindliche Sachen noch patentrechtlichen Beschränkungen unterliegen

---

[1]) Vergl. dazu Allfeld, S. 123. Ebenso Isay, S. 140 ff. Seligsohn, S. 79. A. M. Kent, S. 649.

[2]) So Gareis IX, S. 292.

[3]) 33, 103.

[4]) Ebenso Allfeld, S. 122c und S. 123d. Gierke, S. 891, Anm. 22. Seligsohn, S. 149, Anm. 7 zu § 6. Robolski, S. 233, Anm. Rosenthal, S. 116. Stenglein Appelius, S. 134. Kohler, Aus dem Patent- und Industrierecht, S. 70.

[5]) Vergl. darüber insbes. Kent, S. 665 u. Isay, S. 138 f.

würden. Diese Erwägung muß dazu führen, selbst einem ausdrücklichen Vorbehalte, durch den der Patentinhaber etwa eine Beschränkung in dieser Hinsicht herbeiführen will, eine patentrechtliche Wirkung abzusprechen. Der patentberechtigte Veräußerer eines Erzeugnisses kann die Weiterverbreitung oder den Gebrauch desselben gar nicht beschränken oder ausschließen. Jeder Abmachung solchen Inhalts kann nur obligatorische Bedeutung zukommen. Daher macht sich derjenige, der unter Nichtbeobachtung eines derartigen Vorbehalts den Erfindungsgegenstand weiterverbreitet oder gebraucht, nur einer Vertragsverletzung, niemals aber einer Patentverletzung schuldig, ebensowenig, wie eine solche in der Benutzung des Erfindungsgegenstandes durch alle späteren Erwerber der Sache erblickt werden kann.

Ganz analog diesem Fall hat auch die Übertragung von patentierten Gegenständen im Zwangswege die Folge, daß der Erwerber bezw. Ersteher der Sache das Weiterveräußerungs- und Gebrauchsrecht daran überkommt.[1]) Im Zweifelsfalle wird auch noch in der Befugnis zur Herstelluug des Erfindungsgegenstandes eine stillschweigende Lizenz zum Gebrauchen und wohl auch zum in Verkehrbringen dieses Gegenstandes angenommen werden dürfen.[2])

Nur auf diese und ähnlich gelagerte Fälle ist der Ausdruck „stillschweigende Lizenz" zu beziehen. In Wahrheit handelt es sich also immer, wie Kaiser[3]) sehr richtig ausführt, nur um eine innerliche und im Verkehrsinteresse notwendige Wirkung des Zusammenhanges der Benutzungsarten. Stillschweigende Lizenz ist ein enge zu fassender Begriff und bildet nicht etwa nur den Gegensatz zu ausdrücklicher Erteilung mit der Folgerung, daß eine Lizenz ganz generell auch durch konkludente Handlungen erteilt werden könnte.

[1]) Ebenso Allfeld a. a. O. Kent, S. 655. Isay, S. 138. Osterrieth, S. 102 f. Seligsohn, S. 149.

[2]) Ebenso Allfeld, S. 123. Rosenthal, S. 116. Kent, S. 653. Isay, S. 190, Anm. 36.

[3]) S. 166. Vergl. auch Isay a. a. O.

Diese Ansicht, wie sie Osterrieth[1]) vertritt, ist jedenfalls in der allgemeinen Fassung unzutreffend. Denn einer konkludenten Handlung, nach Osterrieth einer „stillschweigenden Einwilligung", käme zweifellos gleich das Nichteinschreiten gegen einen Erfindungsbenutzer bei Kenntnis der Patentverletzung. Durch dieses Verhalten des Patentinhabers kann aber niemals die Erteilung einer Lizenz zum Ausdruck gebracht werden; der Erfindungsbenutzer erlangt dadurch weder ein Recht, die Erfindung gewerblich auszunützen, noch hat er jemals ein solches gehabt. Der Patentinhaber kann nach wie vor jeden Augenblick gegen ihn vorgehen, mag er auch noch so lange Zeit dem unberechtigten Tun zugesehen haben.[2])

Von den erwähnten Ausnahmefällen abgesehen, gibt auch die ausschließliche Lizenz nicht die Befugnis, Lizenzen zu erteilen,[3]) wie sie überhaupt an sich kein inhaltlich weitergehendes Recht verleiht als die einfache Lizenz.[4]) Das gewährte Benutzungsrecht wird hier nur zu einem ausschließlichen und zwar, um mit Schall zu sprechen, auf Grund einer Art „Monopolisierungsversprechen". Im Falle der Erteilung weiterer Lizenzen löst sich nämlich bei der ausschließlichen Lizenz für den Lizenzträger das Recht aus, seinen Lizenzgeber wegen Vertragsverletzung zu belangen; das ist aber nur die Folge der weiteren Verpflichtung, die der Lizenzgeber bei der Begründung einer ausschließlichen Lizenz übernimmt. Der juristische Kern, die rechtliche Natur ist in beiden Fällen eine und dieselbe; das eingeräumte Recht ist seinem Wesen nach das gleiche. Nur die Zahl der Träger dieses Rechts ist bei der ausschließlichen Lizenz von vornherein vertragsmäßig beschränkt.[5])

[1]) S. 101.

[2]) A. M. Kent a. a. O., der allerdings seine Ansicht, daß eine stillschweigende Lizenzerteilung aus Unterlassungen gefolgert werden könne, dahin einschränkt, daß eine solche Lizenzerteilung „nur mit Vorsicht anzunehmen" sei. S. 666, Nr. 223.

[3]) Ebenso Kent, S. 651; A. M. Seligsohn S. 147.

[4]) Ebenso Kent, S. 675; auch Munk. A. M. Kaiser, S. 165.

[5]) Osterrieth (S. 102) will unterscheiden zwischen Ausschließlichkeit der Lizenz mit obligatorischer und (quasi) dinglicher Wirkung, wobei auf

Der einmal abgeschlossene Lizenzvertrag ist im Zweifel auf die Dauer des Patentes berechnet.[1]) „Denn dahin strebt die Regel des Lebens: der Lizenzträger will nicht in der Rechtslage sein, daß er heute große Anlagen macht und ihm morgen die Lizenz gekündigt werden kann.“[2])

V. Kapitel.

Veräußerlichkeit der Lizenz.

Entsprechend ihrem vermögensrechtlichen Charakter ist die Lizenz vererblich. Zweifelhaft dagegen ist, ob sie auch unter Lebenden beliebig veräußerlich ist. Allgemein wird sich die Frage nicht beantworten lassen. Wenn die Lizenz an ein bestimmtes Etablissement geknüpft ist,[3]) so ist sie nur mit dem Geschäfte oder Betriebe, mit dem sie verbunden ist, übertragbar.[4]) Bei der nicht in dieser Weise beschränkten Lizenz muß zwischen zwei Fällen unterschieden werden.

Ist das Entgelt für die Lizenzgewährung in der Weise bestimmt, daß von jedem fabrizierten oder veräußerten Gegenstande, auf den sich das Patent bezieht, eine prozentuale Abgabe zu entrichten ist, so ist die Lizenz im Zweifel unveräußerlich. Bei einer derartigen Fixierung der Lizenzprämie ist der Lizenzgeber in der gewinnreichen Erfindungsausbeutung, der ja die Lizenzerteilung in erster Linie zu dienen bestimmt ist, und in der Rentabilität des Unternehmens ganz und gar auf die Person, auf die individuelle Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit des Lizenzträgers angewiesen. Er hat ein be-

---

letztere häufig aus den Zwecken des Lizenzvertrages und dem zu ermittelnden übereinstimmenden Willen der Parteien zu schließen sei.

[1]) Ebenso Kohler, Handb. § 205, S. 519; in Archiv f. bürgerl. Recht 10, 272. Seligsohn, Anm. 9 zu § 6, S. 151. Stenglein, Anm. 12 zu § 6, S. 64. Kent, S. 657.

[2]) Kohler, in Archiv f. bürgerl. Recht, 10, 272.

[3]) Das muß natürlich in erster Linie der Parteiwille ergeben; event. auch die Verkehrssitte.

[4]) Ebenso Allfeld, S. 128. Kent, S. 646. Kaiser, S. 165. Isay, S. 191, Anm. 39.

rechtigtes Interesse daran, daß gerade die Person, die Firma, von der er sich die lukrativste wirtschaftliche Verwertung der Erfindung verspricht und erwarten kann, die Lizenz ausübt, weil unter Umständen nur sie die Fähigkeit zur Realisierung seiner Erfindung besitzt und ihm den Prozentsatz erarbeitet, der ihm als äquivalente Gegenleistung erscheint. Würde in einem solchen Falle eine Übertragbarkeit der Lizenz angenommen, so könnte auf diesem Umwege der Inhaber eines renommierten Großbetriebes, dem der Lizenzgeber mit Freuden eine Lizenz einräumen wird, jederzeit dem Inhaber eines Kleinbetriebes eine Lizenz verschaffen unter Bedingungen, unter denen der Lizenzgeber mit letzterem niemals einen Lizenzvertrag abgeschlossen hätte.[1])

Diese Gründe fallen weg bei Vereinbarung des Entgelts in Form einer Pauschalsumme. In diesem Falle ist denn auch die Lizenz im Zweifel veräußerlich; dabei ist aber selbstverständliche Voraussetzung, daß durch die Übertragung nicht eine Änderung des Inhalts bezw. Art der Benutzung notwendig wird.[2])

VI. Kapitel.

Verpflichtungen des Lizenzgebers.

In mancher Beziehung wurden im bisherigen schon die Rechte und Pflichten, die mit dem Lizenzvertrag begründet werden, gestreift. Ein abgerundetes Bild kann sich aber erst ergeben durch

[1]) Vergl. darüber auch Kent, S. 648.

[2]) Allgemein nehmen eine Veräußerlichkeit der Lizenz an: Allfeld, Anm. 1 zu § 6, S. 128. Gierke, § 97, S. 891. Robolski a. a. O. Martius, § 11b, S. 43. Kloeppel, § 14, S. 34 f. Stenglein, S. 63.

Überhaupt unveräußerlich ist die Lizenz nach: Kohler, Handb. § 204, S. 516. (Vergl. dagegen Pat.-R. Nr. 24, S. 158). Seligsohn, § 6, S. 148. Klostermann, S. 163, 1. Munk, III c S. 99 u. 107. Kaiser (S. 165) läßt nur die ausschließliche Lizenz veräußerlich sein, nicht aber die einfache. Nach Kent, S. 646, bemißt sich die Übertragbarkeit in erster Linie nach dem Inhalt des Lizenzvertrages, dann nach dem vermutlichen Willen der Vertragsschließenden und endlich nach der Verkehrssitte. S. auch Isay, S. 191, Anm. 39.

eine Darlegung dieser Verpflichtungen im einzelnen. Dabei muß wieder ausgegangen werden vom Wesen des Lizenzvertrages und dem wirtschaftlichen Zweck, den der Parteiwille mit dem Abschluß eines solchen Vertrages verfolgt. Den Grundgedanken, der das ganze Institut der Lizenzerteilung durchzieht und beherrscht, enthält der schon ausgesprochene Satz: Der Schwerpunkt des Vertrages liegt in der Ermöglichung der Ausnützung der Erfindung. Der Lizenzgeber übernimmt durch den Lizenzvertrag die Verpflichtung, den Lizenzträger instand zu setzen, die Erfindung gewerblich zu benutzen. Darin ist eine ganze Fülle von Einzelverpflichtungen gelegen, die im konkreten Falle verschieden sein werden. Im allgemeinen läßt sich nur sagen: Der Lizenzgeber hat seinem Lizenznehmer volle Kenntnis aller für die gewerbliche Verwertung der Erfindung wesentlichen Momente zu verschaffen; dazu gehört vor allem, ihm die nötigen Anleitungen zu geben und ihn zu unterrichten über die technische Beschaffenheit und Ausübung der Erfindung.[1]) Kloeppel[2]) vertritt die Ansicht, „der Patentinhaber verpflichte sich zu weiter nichts als von dem ihm zustehenden Rechte, jeden Dritten an der gewerbsmäßigen Benutzung seiner patentierten Erfindung zu behindern, dem Lizenznehmer gegenüber für die Dauer des Vertrages keinen Gebrauch zu machen; er sei deshalb nicht zu einer weiteren Leistung zur Ermöglichung der Benutzung verpflichtet, da in der Patentschrift die Erfindung dergestalt zu beschreiben ist, daß darnach die Benutzung durch andere Sachverständige[3]) möglich erscheint.“ Kloeppel hätte recht, wenn Lizenzverträge nur mit

[1]) Im wesentlichen übereinstimmend: Allfeld, S. 128 i; Kohler, Pat.-R., Nr. 152, S. 181; Handb. § 201, S. 509. Robolski, S. 234. Klostermann, S. 163. Martius, S. 33 ff. Vergl. auch Seligsohn, S. 148. Kent, S. 668. Bolze IV, S. 229, Nr. 743: bei einer Lizenz auf das patentierte Verfahren hatte Kläger mitzuteilen, „was den Beklagten in die Lage setze, das patentierte Verfahren anzuwenden“. Isay, S. 201, Anm. 82.

A. M.: Neben Kloeppel Adler in Grünhuts Zeitschrift 27, 607.

[2]) § 13, S. 24.

[3]) Vergl. J. W. 1887, S. 438, Nr. 18; bei Rudorff, Entsch. 1965.

Sachverständigen abgeschlossen würden. Bei einiger Berücksichtigung der Verhältnisse des praktischen Lebens aber muß zugegeben werden, daß in den nur seltensten Fällen dem Lizenznehmer mit der Patentbeschreibung allein wirklich gedient sein wird. Dahin äußert sich auch Kohler,[1]) indem er ausführt: „Wer eine Lizenz erwirbt, will nicht erst lange konstruktive Versuche auf Grund der Patentbeschreibung machen, er will, daß ihm nötigenfalls vom Erfinder die Handgriffe gelehrt werden, um ohne weitere technische Versuchsarbeit fabrizieren zu können". Selbstverständlich richtet sich die Unterweisung des Lizenzträgers in ihrem Umfange nach dem Stande der Erfahrungen und speziellen technischen Vorteile, wie sie zur Zeit des Abschlusses des Lizenzvertrages dem Lizenzgeber zu Gebote stehen. Nachträgliche Verbesserungen und Vervollkommnungen der Erfindung sind nicht mehr ohne weiteres Gegenstand der Anlernung.[2]) So hat auch schon das Reichsgericht[3]) entschieden und ausgesprochen: „Die Mitteilung von Erfindungen, welche erst nach der Patentverleihung nach und nach bei der Fabrikation gemacht und herausgebildet werden, gehört nicht zu den Naturalien eines Lizenzvertrages".[4]) Ebensowenig hat der Lizenzträger von vornherein einen Anspruch auf Mitteilung des sog. Fabrikgeheimnisses, das in die Patentbeschreibung selbst nicht aufgenommen ist.[5])

[1]) In Grünhuts Zeitschrift 25, 260.

[2]) Durch Vertrag kann natürlich vereinbart werden, daß die Lizenz auch auf künftige Verbesserungen der Erfindung ausgedehnt werden soll. Inwieweit zur Zeit des Vertragsabschlusses bereits vorhandene Verbesserungen der Erfindung Gegenstand der Mitteilung an den Lizenznehmer sind, ist nach den Grundsätzen über Treu und Glauben zu beurteilen; jedenfalls können dabei nicht etwa unfertige Ideen, sondern bloß vollständig ausgereifte Projekte in Frage kommen.

Im einzelnen vergl. Kohler in Grünhuts Zeitschrift 25, 263. Seligsohn, S. 148. Munk, S. 91 f. Martius, S. 34. Kloeppel, S. 25. Isay, § 6, Nr. 82. Kent, S. 669.

[3]) Bei Bolze, IV S. 229, Nr. 743. Gareis, VI S. 220.

[4]) Schon deshalb nicht, weil von diesen wieder unter Umständen ein Teil für sich patentfähig sein kann.

[5]) Ebenso Allfeld, S. 128. Seligsohn, S. 148. Kent, S. 668.

Die Verpflichtung des Lizenzgebers, die Ausnutzung der Erfindung zu ermöglichen, geht soweit, daß er auch für den Fall abzuhelfen hat, in welchem der Lizenznehmer wegen Rechte Dritter an dem Patente, insbesondere wegen Abhängigkeit des Patentes in der Ausübung der Erfindungsbenutzung behindert ist.[1])

Eine weitere Verpflichtung erwächst für den Lizenzgeber aus dem Lizenzvertrage, wenn er das Erfindungsbenutzungsrecht als Alleinbefugnis gewährt, d. h. eine ausschließliche Lizenz einräumt. Die Ausschließlichkeit des Rechts hat er auf die Dauer des Vertrages zu gewährleisten. Das begreift notwendig die Verpflichtung in sich, nach der negativen Seite hin, weitere Personen zur Ausnutzung der Erfindung nicht zu berechtigen und, positiv gewendet, unberechtigte zu verfolgen. Darauf hat der ausschließlich Lizenzberechtigte einen Anspruch; dessen Nichtgewährung durch den Lizenzgeber würde ihn berechtigen, Schadensersatz zu fordern, der gegebenenfalls in Verweigerung oder Minderung der Lizenzgebühr zum Ausdruck kommen kann.[2])

In dieser Weise muß auch das Verhältnis mehrerer Lizenznehmer, die nur für ein bestimmtes Territorium eine ausschließliche Lizenz inne haben, sich regeln. Der Lizenzgeber hat darauf hinzuwirken, daß das zugesicherte ausschließliche Benutzungsrecht jedes einzelnen seiner Lizenzträger nicht durch unberechtigte Eingriffe der Lizenznehmer untereinander geschmälert werde. Greift also einer der mehreren ausschließlich Lizenzberechtigten auf das Gebiet eines andern über, so hat der dadurch in seinem ausschließlichen Rechte Beeinträchtigte wegen Nichterfüllung des Vertrages, auf Grund dessen ihm ein Alleinrecht innerhalb seines Bezirkes

[1]) Ebenso Allfeld, S. 126cc. Seligsohn, S. 153. Kohler, § 235, S. 594; vergl. auch Lehrb. S. 147.

[2]) s. Gierke, S. 191, Anm. 18. Allfeld, S. 125. Seligsohn, S. 146. Jahrbuch d. deutschen R., 5, S. 1059, Nr. 5. Auch Seligsohn nimmt bei der ausschließlichen Lizenz eine obligatorische Verpflichtung des Bestellers an, seinem Lizenznehmer die ausschließliche Nutzung zu gewährleisten und die zu diesem Zweck erforderlichen Schutzmaßregeln zu treffen.

zu gewährleisten ist, einen Schadensersatzanspruch gegen seinen Lizenzgeber, wenn dieser es grundlos unterläßt, gegen den unbefugten Lizenznehmer vorzugehen. Dieser selbst kann wieder Schadloshaltung von seinem anderen Lizenznehmer verlangen, der die aus seiner territorialbeschränkten Lizenz fließenden Befugnisse überschritten und insoweit sich einer Patentverletzung schuldig gemacht hat.[1]) Im Falle prozeßmäßiger Verfolgung des Entschädigungsanspruchs kann der Lizenzgeber dem patentverletzenden Lizenznehmer nach § 72 Z.-P.-O. den Streit verkünden. Das wird sich aus der Erwägung heraus empfehlen, daß der vonseiten des geschädigten Lizenznehmers geltend gemachte Schadensersatzanspruch die Grundlage für den aus der Patentverletzung dem Lizenzgeber erwachsenen Schaden bildet. Auf diesem Grundgedanken ist auch eine Entscheidung des Reichsgerichts aufgebaut, das einmal verlangte, der Lizenznehmer habe gegenüber seinem Unterlizenznehmer dafür einzustehen, daß der Lizenzgeber seinen Verpflichtungen nachkomme und einen anderen Lizenznehmer von den Eingriffen in den Bezirk des Unterlizenznehmers abhalte.[2])

Eine Haftung dieser Art ergibt sich aber nicht aus einem Lizenzvertrage schlechthin. Der Lizenzgeber ist niemals ohne weiteres verpflichtet, gegen Patentverletzer vorzugehen; aufseiten des Lizenznehmers besteht keine Berechtigung, von seinem Lizenzgeber den Schutz gegen Patentstörer zu verlangen.[3]) So sagt auch Schall:[4]) „Für das Verhältnis zwischen Patentinhaber und Lizenzträger ergibt sich, daß letzterer ohne ein ganz bestimmtes, auf Monopolisierung des betreffenden Gewerbes gerichtetes Übereinkommen nicht zu der Annahme oder Voraussetzung berechtigt ist,

[1]) Davon zu unterscheiden ist der Fall, daß der Lizenzträger nur gewisse Vertragspflichten nicht einhält, im übrigen aber innerhalb der ihm zustehenden Befugnisse bleibt; das würde sich nur als V e r t r a g s verletzung qualifizieren. Vergl. dazu Kohler, Handb. § 205, S. 524. Kaiser, S. 298 f. Kent, S. 662.

[2]) R.-G. 54, 272 (sog. „Unterlizenzvertrag"). Vergl. auch Isay, S. 201.

[3]) Ebenso Kohler, Handb. S. 512 u. 595. Isay, S. 202, Anm. 93. Kent, S. 669.

[4]) In Archiv f. zivilist. Praxis, 72, 128.

der Patentinhaber werde in irgend einem Maße durch Verweigerung von weiteren Lizenzen und Unterdrückung der Konkurrenz mittels Geltendmachung seines Verbietungsrechtes Monopolverhältnisse für die gewerbliche Ausbeutung seiner Erfindung zugunsten seines oder seiner Lizenznehmer schaffen." Falsch wäre es aber, deswegen nun mit Kloeppel[1]) anzunehmen, daß ein Vorgehen gegen Patentverletzungen „völlig in die Willkür des Patentinhabers gestellt sei". Freilich kann der Lizenzgeber beliebig viele Lizenzen erteilen, da die Lizenz nicht den Charakter eines Alleinrechtes in sich schließt, freilich besteht von vornherein für den Lizenznehmer kein Anspruch gegen den Lizenzgeber darauf, daß dieser gegen den unbefugten Erfindungsbenutzer vorzugehen habe, da er demselben ja jederzeit ebensogut die Befugnis einräumen könnte,[2]) eine Schranke aber ist doch gezogen, um einer Willkür des Lizenzgebers zu steuern: die Grundsätze über Treu und Glauben. Sobald der Lizenzgeber nicht mehr von dem Gesichtspunkte der ökonomischen Verwertung seiner Erfindung geleitet, sein aus dem Patent fließendes Ausschließungsrecht durch Duldung jedweder Patentverletzung förmlich preis gibt, so daß sich allenthalben die Konkurrenz hervorwagt, drückt er den wirtschaftlichen Wert der Lizenz unter Umständen auf ein Minimum herab; er bewirkt die im Lizenzvertrag begründete Leistung nicht so, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.[3]) Eine unparteiische Abwägung der beiderseitigen Parteiinteressen, worauf eben die Beurteilung nach Treu und Glauben vor allem beruht,[4]) muß auch in diesem Falle, in dem nicht gerade wie bei der ausschließlichen Lizenz eine ausdrückliche Verpflichtung zur Verfolgung von Patentverletzungen

[1]) S. 35.

[2]) Vergl. Bolze, IV, S. 229 f., Nr. 745.

[3]) § 242 BGB.

[4]) Schneider, S. 107. Oertmann zu § 242. Vergl. auch die Ausführungen bei Hölder-Schollmeyer zu § 242, S. 6 ff. Neumann (Handausgabe des Bürgerlichen Gesetzbuches 1909), S. 241.

besteht, dem Lizenzträger einen solchen Anspruch gegen den Lizenzgeber zubilligen. Kommt der Lizenzgeber dieser Verpflichtung nicht nach, dann, aber erst dann entsteht für den Lizenznehmer ein Schadensersatzanspruch gegen den Lizenzgeber. Auch in dieser Beziehung ist die Darstellung Kloeppels[1]) schief, insoferne er auf der einen Seite eine Verpflichtung des Lizenzgebers, gegen Patentverletzer vorzugehen, verneint, auf der andern Seite aber trotzdem eine Verpflichtung zum Schadensersatz annimmt, indem er sagt: „Wenn der Patentinhaber sich ohne einen gesetzlichen Grund weigert, gegen einen ihm vom Lizenznehmer angezeigten Patentverletzer vorzugehen, so kann ihn dieser zwar weder dazu zwingen noch an seiner statt selbst handeln, wohl aber kann er entweder Vertragsauflösung oder Schadensersatz beanspruchen." Wenn der Lizenznehmer den Patentinhaber zum Vorgehen gegen Patentverletzer nicht zwingen kann, d. h. zu diesem Verlangen nicht berechtigt, und umgekehrt der Lizenzgeber nicht verpflichtet ist, wo ist dann das Verschuldungsmoment des Lizenzgebers zu suchen, wie es doch jeder Schadensersatzanspruch notwendig voraussetzt?[2]) In denselben logischen Fehler verfällt Martius,[3]) der im gleichen Zusammenhange folgendermaßen sich ausdrückt: „ohne (solche) besondere Abmachungen kann jedoch der Lizenznehmer auch aus dem Lizenzvertrage keine Mitwirkung des Lizenzgebers in der Verfolgung von Patentverletzern, die die wirtschaftliche Wirkung der erteilten Lizenz beeinträchtigen, verlangen; weigert sich der Patentinhaber grundlos, so wird der Lizenzträger nur einen verhältnismäßigen Schadensersatzanspruch gegen den Patentinhaber geltend machen oder auch Vertragsauflösung verlangen können."

Mit dem Abschluß eines Lizenzvertrages übernimmt der Lizenzgeber auch in gewissem Umfange eine Gewährleistungspflicht. Auch

[1]) S. 37.

[2]) Vergl. dazu Weyl, S. 563. Oertmann, S. 24 ff. Matthias, Lehrbuch des Bürgerlichen Gesetzbuches, S. 719 f.

[3]) S. 42.

über deren Inhalt besteht noch keineswegs eine einheitliche Auffassung. Und doch liegt die Lösung der Frage auf der Hand bei Zugrundelegung der Gesichtspunkte, die Allfeld[1]) mit eingehender Begründung aufgestellt hat. „Das Patent ist in dem Falle, in welchem der Vertrag die Lizenz an einer patentierten Erfindung zum Gegenstande hat, eine Eigenschaft des eingeräumten Rechts, deren Mangel die Brauchbarkeit des Gegenstandes der Rechtsgewährung aufhebt. Darum haftet der Lizenzgeber notwendig für die Existenz des Patentes." Bei der patentrechtlichen Lizenz also, die ja, wie oben dargetan, nicht auf den Fall des Vorliegens einer patentierten Erfindung sich beschränkt, sondern auch schon eine einstweilen patentrechtlich geschützte Erfindung[2]) zum Gegenstande haben kann, muß die Haftung des Lizenzgebers allgemein auf das rechtliche Bestehen des Patentschutzes sich erstrecken. Damit ist implicite schon zum Ausdruck gebracht, daß der Träger einer nach § 23 des Pat.-Ges. geschützten Erfindung auch dafür zu haften hat, daß der einstweilige Patentschutz ein endgültiger wird.[3]) Im übrigen ist wohl selbstverständlich, daß der Lizenzgeber dafür einzutreten hat, daß die patentrechtlich geschützte Erfindung, deren Benutzung in Frage steht,[4]) überhaupt vorliegt, und zwar muß die Erfindung so beschaffen sein, daß sie der Beschreibung und allenfallsigen Zusicherungen vollkommen entspricht.[5]) Daraus folgt weiter, daß der Lizenzgeber auch in bestimmter Weise dafür haften muß, daß

[1]) S. 125 ff.

[2]) Eben im Hinblick auf ihre künftige Patentierung.

[3]) Vergl. Seligsohn, S. 152, 10: „Der Patentinhaber hat dem Lizenzträger dafür aufzukommen, daß das Patent besteht bezw. erteilt werden wird". Dazu s. Bolze, XI, S. 207, Nr. 414: „Die Vernichtung des Patents kann nicht als Zufall angesehen werden, für welchen der Patentinhaber nicht aufzukommen habe". Kohler, Handb., S. 591: „Der Lizenzgeber hat dafür einzustehen, daß die Erfindung Sache des Privatrechts, daß sie nicht res extra commercium ist".

[4]) Vergl. hiezu insbes. wieder Allfeld a. a. O. Dann Gierke, S. 819, Anm. 14; im allgemeinen ist aber der Inhalt der Gewährspflicht wohl zu enge gefaßt.

[5]) Vergl. insbes. Kohler in Grünhuts Zeitschrift 25, S. 260 u. 262. Ebenso Munk, S. 89.

das technische Resultat, das er seiner Erfindung beilegt, sich tatsächlich in der von ihm dargelegten Weise erzielen läßt. Denn ohne diese Möglichkeit könnte von vornherein nicht von einer Erfindung die Rede sein, jedenfalls nicht von einer so vollendeten Erfindung, daß schon an eine gewerbliche Benutzung zu denken wäre.[1]) Daß das erzielte Resultat für den jeweiligen Lizenznehmer eine Verwertbarkeit in sich birgt, ist nicht mehr Gegenstand der Haftung des Lizenzgebers; mit anderen Worten der Lizenzgeber hat nur einzustehen für das Vorhandensein einer objektiven Verwertbarkeit, soweit sie der Erfindungsbegriff erfordert.

Noch weniger übernimmt er daher eine Gewähr für die Rentabilität der Erfindungsbenutzung. Das ist die übereinstimmende Ansicht der Literatur wie Judikatur. „Ohne besondere Zusicherung kann, wie Allfeld darlegt, eine Haftbarkeit dafür, daß die Benutzung der Erfindung auch einen wirtschaftlichen Erfolg erzielen lasse, daß sich für den Gegenstand der Erfindung ein Absatzgebiet oder praktisches Verwendungsgebiet finde und daß der Absatz oder die Verwendung Gewinn bringen werde, nicht angenommen werden." Dem schließt sich Seligsohn[2]) an, indem er den Lizenzgeber dafür aufkommen läßt, daß die Erfindung für den gewerblichen Zweck nicht vollkommen unbrauchbar ist, aber nicht dafür, daß sie sofort praktisch verwertbar oder gar, daß sie rentabel ist. Ebenso betrachtet Kohler[3]) nicht als Inhalt der Gewährspflicht, daß die Erfindung einen Verkehrserfolg habe, sondern beschränkt sie auf die „bestimmungsgemäße Brauchbarkeit der Sache".[4])

Aus der Einschränkung der Haftung auf die technische Ausführbarkeit der Erfindung bezw. ihrer Nichtausdehnung auf einen

[1]) s. darüber Isay, S. 202, Anm. 90 u. Kent, S. 693.

[2]) S. 153, 10.

[3]) In Grünhuts Zeitschrift a. a. O.

[4]) Vergl. über die Gewährleistungsfrage die einschlägige Literatur, soweit noch nicht zitiert, bei Allfeld, S. 125 f. Außerdem Munk, S. 140 ff., bes. S. 144. Kent, S. 691. Kloeppel, S. 27 u. 28. Martius, S. 36 ff. Isay, S. 202, Anm. 91. Auch Bolze, XIX, S. 329, Nr. 592. Klostermann, S. 166, VII, der allerdings in der Beschränkung der Haftung viel zu weit geht.

finanziellen Erfolg ist zu folgern, daß den Lizenzgeber keine Haftung treffen kann, wenn seine Erfindung sofort durch eine andere überholt oder gar verdrängt wird, was einer wirtschaftlichen Vernichtung jener Erfindung gleichkommt. Dieses Ergebnis ist auch vom rechtspolitischen Standpunkte aus nur zu billigen. Wer einen Lizenzvertrag abschließt, dem kann der prekäre Charakter desselben schwerlich unbekannt sein, und wenn er das Risiko gleichwohl übernimmt, warum sollte dann dem Lizenzgeber der Schaden aufgebürdet werden, den der Lizenznehmer durch mißglückte Spekulation erleidet?[1])

Dagegen hat der Lizenzgeber wieder dafür zu haften, daß die Erfindung nicht Gegenstand des Patentrechtes Dritter oder von einem solchen Patente abhängig ist.[2])

VII. Kapitel.

Rechte des Lizenzgebers.

Aus dem Verhältnis, das der Lizenzgeber zu seinem Lizenzträger einnimmt, ergeben sich von selbst auch gewisse Rechte. In erster Linie muß der Lizenzgeber sich davon überzeugen können, daß der Lizenznehmer die Erfindungsausnutzung nur in dem ihm vertragsmäßig eingeräumten Umfange ausübt. Zu diesem Zweck hat er ein allgemeines Recht der Kontrolle.[3])

Erhöhte Bedeutung gewinnt dasselbe für den Fall, daß der Lizenzträger von jedem nach dem patentierten Verfahren oder mit Hilfe der patentierten Maschine fabrizierten Gegenstande oder von jedem veräußerten patentierten Erzeugnisse fixe oder prozentual bestimmte Abgaben zu entrichten hat. Hier hat der Lizenzgeber

[1]) Ebenso Kohler, Handb., S. 591. Munk, S. 144. S. auch Bolze, XIV, S. 67, Nr. 113.

[2]) Ebenso Allfeld a. a. O. Kent, S. 681. Über die Rechte des Lizenznehmers s. insbes. Meves, S. 67, Nr. 7.

[3]) Im allgemeinen übereinstimmend: Klostermann, S. 163, 4. Munk, S. 129. Martius, S. 30 ff. Kloeppel, S. 23. Kohler, Handb. S. 597.

die Befugnis der Einsicht der Bücher und Anspruch auf Rechnungslegung.[1])

Ohne weiteres resultiert aus dem Lizenzvertrage im allgemeinen nicht die Berechtigung, eine Lizenzgebühr zu verlangen. In der Regel wird sich aber das aus der Lage des Falles und der Absicht der Parteien schließen lassen. Denn wenn auch an und für sich das Moment der Entgeltlichkeit für die Lizenz nicht wesentlich ist, so spricht doch der Zweck des Lizenzvertrages, die ökonomische Verwertung der Erfindung, entschieden für eine geldeswerte Gegenleistung des Lizenzträgers.[2]) Die Lizenzprämie ist ja gerade das Mittel für den Lizenzgeber, das Patent wirtschaftlich auszubeuten.

Wie schon gelegentlich berührt, behält der Lizenzgeber auch nach Abschluß eines Lizenzvertrages das Recht, weitere Lizenzen zu erteilen.[3]) Ebenso bleibt er im Zweifel berechtigt, selbst die Erfindung zu benutzen.[4]) Nur durch ausdrücklichen vertragsmäßigen Ausschluß der Gewährung weiterer Lizenzen begibt er sich dieses Rechts; allerdings auch nicht mit der Wirkung, daß die dem zuwider erteilten Lizenzen ungültig wären;[5]) ihre Erteilung begründet nur einen Schadensersatzanspruch gegenüber dem Lizenzgeber.

VIII. Kapitel.

Verpflichtungen des Lizenznehmers.

Den Rechten des Lizenzgebers auf der einen Seite entsprechen gewisse Verpflichtungen des Lizenznehmers auf der anderen Seite. So ist wohl selbstverständlich, daß der Lizenznehmer sich auf das

---

[1]) Ebenso u. a. Isay, S. 203, Anm. 96.

[2]) Vergl. Allfeld, S. 121, 9a. Gierke, S. 890, Anm. 14. Insbes. s. Klostermann, S. 161 und Munk, S. 132 f.

[3]) Ebenso Allfeld, S. 123e. Robolski, S. 232. Martius, S. 29. Rosenthal, S. 117. Kloeppel, S. 22. Stenglein, Anm. 11 zu § 6; S. 63.

[4]) Ebenso Allfeld, S. 124 und Kohler, Handb. S. 595.

[5]) Ebenso Allfeld a. a. O. Gierke, S. 891, Anm. 18. Rosenthal, S. 117. Kloeppel, S. 23. Robolski a. a. O. Martius, S. 30.

Benutzungsrecht an der Erfindung zu beschränken hat; denn ein weitergehendes Recht wird durch den Lizenzvertrag nicht eingeräumt. Sollte auch dieses wieder in der einen oder andern Beziehung eingeengt sein, so ist der Lizenzträger verpflichtet, auch diese Schranken gewissenhaft einzuhalten. Will der Lizenzgeber von seinem Kontrollrechte Gebrauch machen, so hat ihm der Lizenznehmer, soweit dies unbedingt erforderlich, in seinen Betrieb Einsicht zu gestatten.

Die Hauptverpflichtung des Lizenznehmers wird wohl in den meisten Fällen die Zahlung der Lizenzgebühr darstellen. Richtet sich diese nach dem Umfange der Produktion, so ist damit ohne weiteres für den Lizenzträger die Verpflichtung verknüpft, über die Höhe seines Absatzes Auskunft zu geben, die entsprechenden Belege vorzulegen und behufs Abrechnung die Geschäftsbücher einsehen zu lassen.[1])

Das Prinzip der Wahrung von Treu und Glauben im Verkehr läßt es geboten erscheinen, dem Lizenznehmer die Mitteilung und Preisgabe von Fabrikgeheimnissen zu untersagen[2]) und ihn für eventuellen Schaden verantwortlich zu machen. In der Regel wird ja der Lizenzgeber schon bis zu einem gewissen Grade dadurch gedeckt sein, daß solche Betriebsgeheimnisse gewöhnlich nicht ohne gleichzeitige Patentverletzung verwertbar sein werden.[3]) Inwieweit von einer Verpflichtung des Lizenzträgers zur Ausübung der Lizenz gesprochen werden kann, muß von Fall zu Fall beurteilt werden. Jedenfalls darf diese Bedingung grundsätzlich nicht jeder Lizenz unterstellt werden. Allgemein gilt nur der Satz: Der Lizenznehmer darf die Erfindung ausnützen, aber er muß sie nicht ausnützen. Doch sind sehr wohl Fälle der Lizenzerteilung denkbar, mit denen im Zweifel auch eine Verpflichtung zur Ausübung des Rechtes ver-

[1]) Ebenso Seligsohn, S. 148. Munk, S. 128 f. Kohler in Grünhuts Zeitschrift, 25, 260. Kent, S. 677.

[2]) Vergl. dazu Patent Bl. 1880, Nr. 30, S. 123, wonach bloße Besprechungen des Gegenstandes der Erfindung und Verhandlungen darüber nicht zu den in § 5 vorausgesetzten schützenden „Veranstaltungen" gehören.

[3]) Vergl. Munk, S. 125. Martius, S. 47.

bunden ist; so bei der ausschließlichen Lizenz und in dem Falle, in welchem die Lizenzprämie nach der Anzahl der hergestellten bezw. veräußerten Produkte bemessen ist.[1]) Daneben wird aber auch in so und so vielen Fällen ein dahin abzielender Wille der Parteien präsumiert werden müssen. Man denke etwa daran, daß mit der Lizenzerteilung der offensichtliche Zweck mit verfolgt wird, die Erfindung bekannt zu machen und in den industriellen Kreisen einzuführen.[2])

IX. Kapitel.

Rechte des Lizenznehmers.

Die Rechte, die der Lizenzvertrag dem Lizenznehmer gewährt, erschöpfen sich in der Hauptsache in der gewerblichen Benutzung der Erfindung.

Der Umfang, in welchem ihm dieselbe zusteht, bestimmt sich in erster Linie nach der Vereinbarung zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer. So wurde schon an früherer Stelle[3]) erwähnt, daß die Lizenz in der verschiedensten Weise, in örtlicher, zeitlicher und inhaltlicher Beziehung[4]) beschränkt sein kann. Im Zweifel steht dem Lizenznehmer die uneingeschränkte Ausnutzung der Erfindung zu insoweit, als diese sich nach der Beschaffenheit und Art seines

[1]) Ebenso Kohler, Handb., S. 596; in Grünhuts Zeitschrift, 25, 260. Seligsohn, S. 147. Munk, S. 126. Kent, S. 671. Martius, S. 48.

[2]) Solche Fälle sind nicht allzu selten. Vergl. z. B. Bolze, IV, S. 231, Nr. 749.

[3]) S. 9.

[4]) In örtlicher Beziehung: Beschränkung auf einen bestimmten Bezirk oder ein bestimmtes Betriebsetablissement. — In zeitlicher Beziehung: Ein häufiger Fall ist der, daß in einem Prozesse wegen Patentverletzung der Beklagte das Recht der Weiterfabrikation bis zur rechtskräftigen Entscheidung haben soll mit der Verpflichtung, bei einem ihm ungünstigen Ausgange des Prozesses eine entsprechende Vergütung an den Patentinhaber zu leisten. — In inhaltlicher Beziehung: Beschränkung nur auf eine oder einige der in § 4 des Pat.-Ges. aufgezählten Befugnisse.

Vergl. darüber Allfeld, S. 124. Kent, S. 651 f. Seligsohn, S. 148.

Geschäfts- oder Gewerbebetriebes als die entsprechende und übliche erweist. Generell lassen sich darüber natürlich keine festen Normen aufstellen. Wann eine Benutzung vorliegt, die nicht oder nicht mehr dem Betrieb des Lizenznehmers angemessen erscheint, wird immer Tatfrage sein. Nur soviel läßt sich vielleicht noch als Regel statuieren: Eine Erfindungsbenutzung, die eine wesentliche Änderung der Art und Weise des Betriebes bedingt, ist dem Lizenznehmer mangels besonderer Vereinbarung nicht gestattet. Innerhalb dieses Rahmens dagegen kann er sehr wohl ohne Überschreitung seiner Befugnisse Art und Umfang der Benutzung ändern.[1])

Eine ganz allgemeine Beschränkung des Umfanges der Lizenz ergibt sich naturgemäß aus dem Grundsatze, daß die Wirkungen des Patents sich nur auf das Inland erstrecken. Wenn daher eine Lizenz an einer in verschiedenen Staaten patentrechtlich geschützten Erfindung eingeräumt wird, so bezieht sich der Lizenzvertrag im Zweifel niemals zugleich auf die ausländischen Patente. Das Benutzungsrecht des Lizenzträgers ist territorial beschränkt auf den Staat, welcher das in Lizenz gegebene Patent erteilt hat. Aus diesem Grunde hat der Lizenznehmer von sich aus nicht das Recht, den Erfindungsgegenstand in den andern Staaten, in denen der Lizenzgeber noch Patente auf dieselbe Erfindung besitzt, einzuführen und in Verkehr zu bringen.[2])

Die einzelnen Befugnisse, die aus der Erfindungsbenutzung entspringen, sowie die Ansprüche, die damit verbunden sind, stellen sich als Gegenstück zu den Leistungen und Verpflichtungen des Lizenzgebers dar und sind insoferne schon indirekt Gegenstand unserer Darlegung gewesen. Daher ist an dieser Stelle im wesent-

[1]) Bei Beurteilung der Frage der Zulässigkeit werden in diesen Fällen immer die Grundsätze über Treu und Glauben die leitenden Gesichtspunkte sein müssen.

Im wesentlichen übereinstimmend: Allfeld, S. 124. Isay, S. 190. Osterrieth, S. 101. Vergl. auch Kohler, Pat.-R., S. 159.

[2]) Ebenso Seligsohn, S. 151. Kent, S. 659.

lichen eine Beschränkung auf die Stellungnahme zu einzelnen Streitfragen möglich. Vielfach wird ein Recht des Lizenznehmers zur Verfolgung von Patentverletzungen angenommen.[1]) Das ist für die Autoren, die in der Lizenz ein absolutes Recht erblicken, nur in gewissem Sinne eine Konsequenz dieser Ansicht. Auch bei Annahme einer quasidinglichen Natur des Lizenzvertrages ist diese Auffassung ohne weiteres verständlich. Doch wird sie hier schon nicht mehr allgemein vertreten. So beziehen Kohler[2]) und Martius[3]) die quasidingliche Wirkung der Lizenz lediglich auf den Fall der Rechtsnachfolge im Patent und negieren ein Recht des Lizenznehmers, selbständig gegen Patentverletzer einzuschreiten. Umso mehr ist diese Folgerung geboten aus dem obligatorischen Charakter der Lizenz, der wie oben dargetan, allein ihrem Wesen entspricht. Die Lizenz ist ja nicht eine Übertragung des absoluten Rechtes aus dem Patente oder eine Übertragung des Patentrechtes der Ausübung nach; sie ist nur die Einräumung eines Benutzungsrechtes an der Erfindung, wobei sich der Lizenzgeber alle Rechte aus dem Patente vorbehält. Darum kann die Lizenz unter keinen Umständen eine selbständige Befugnis, gegen Patentverletzungen vorzugehen, in sich schließen.[4]) Die Lizenz selbst wird ja auch gar nicht durch die Patentverletzung angegriffen. Auf einem andern Standpunkt steht das Reichsgericht,[5]) wenn es sagt: „Diese Ausbeutung (nämlich der Erfindung) ist aber in der Regel nur dann möglich, wenn der Lizenznehmer in der Lage ist, andere, durch deren Konkurrenz die Benutzung der durch das Patent geschützten Erfindung beeinträchtigt wird, auszuschließen. Diese Befugnis leitet er ab aus

[1]) So Seligsohn, S. 152. Munk, S. 166 ff. Riezler, S. 87 (wenigstens für die ausschließliche Lizenz). R.-G. 57, 38.

[2]) Handb. S. 511, 550, 595.

[3]) S. 55.

[4]) Ebenso Allfeld, S. 124 f. u. S. 278. Kohler, Handb. a. a. O.; Lehrb. S. 186. Kent, S. 642 f. Kaiser, S. 165. Rosenthal, S. 405, 18. Klostermann, S. 166. Gierke, S. 890 f. Kloeppel, S. 35. Stenglein, S. 63. Martius, S. 55. Vergl. auch Isay, S. 191 f.

[5]) 57, 38.

dem Inhalt der Übertragung;[1]) sie ist in seiner Hand ein selbständiges Recht; er hat nicht nötig, die Rechte des Patentinhabers wegen der Patentverletzung Dritter sich zedieren zu lassen". Dieser Inhalt, den das Reichsgericht als Folge einer quasidinglichen Wirkung in die Lizenzgewährung legt, ist aber etwas dem Lizenzvertrage Fremdes und nicht ohne besondere Anhaltspunkte als gegeben zu erachten. Das Reichsgericht trägt mit dieser Anschauungsweise den Interessen des Lizenzgebers entschieden zu wenig Rechnung und räumt einen Eingriff in dessen Rechte aus dem Patente ein, wie es schwerlich gerechtfertigt erscheint auf Grund der Tatsache, daß der Lizenzgeber zur Ausnutzung seiner Erfindung gerade das Mittel der Lizenzerteilung und nicht etwa die Form der beschränkten Übertragung des Patentrechtes wählt. Aus der Natur der Lizenz in Verbindung mit den bisherigen Ausführungen läßt sich weiter folgern, daß dem Lizenznehmer auch kein Untersagungsrecht zusteht gegenüber demjenigen, der auf Grund einer vertragswidrig erteilten Lizenz die Benutzung der Erfindung ausübt. Auch die ausschließliche Lizenz kann keine selbständige Befugnis zur Geltendmachung des Benutzungsrechtes gegenüber Dritten gewähren.[2])

X. Kapitel.

Wirkung der Nichtigkeitserklärung bezw. Versagung des Patents, des Verzichts auf das Patent und der Zurücknahme des Patents auf den Lizenzvertrag.

Eine Frage, die zum Teil mit der Gewährleistungspflicht des Lizenzgebers im Zusammenhange steht, aber zugleich von durchgreifender Bedeutung für das ganze Lizenzrecht sich darstellt, ist die Frage der Wirkung der Nichtigkeitserklärung des Patents auf

[1]) Übertragung: nämlich der Benutzung des Patentrechts, worin nach Auffassung des Reichsgerichts die Lizenzgewährung besteht.

[2]) Ebenso Allfeld, S. 124 f.
A. M. Meves, S. 66 und Kaiser, S. 165.
Über Begriff und Wesen der ausschließlichen Lizenz s. o. S. 27 f.

den Lizenzvertrag.[1]) Nach allgemeiner Ansicht[2]) kommt der Nichtigkeitserklärung rückwirkende Kraft zu: „Die Rechtslage ist in diesem Falle so anzusehen, als ob überhaupt für die Erfindung ein gesetzlicher Schutz nicht vorhanden gewesen wäre". Die Nichtigkeitserklärung hat nur deklaratorische Bedeutung,[3]) indem sie konstatiert, was für ein Rechtszustand tatsächlich bestanden hat. Sie sagt demnach, daß niemals ein gesetzliches Ausschließungsrecht existiert hat. Damit ist die Grundlage der patentrechtlichen Lizenz, der Patentschutz, mit der Wirkung ex tunc beseitigt. Ein patentrechtlicher Lizenzvertrag konnte mangels dieser Voraussetzung überhaupt niemals bestanden haben, ebenso wie das Patent, obwohl es ja formell gültig existierte, jetzt als niemals vorhanden gelten muß. Zu dieser Annahme zwingt uns das Gesetz. Wer dagegen den Einwand der „starren Rechtslogik" erhebt,[4]) übersieht, daß die Rückwirkung unter allen Umständen nur eine Fiktion ist und auch nicht mehr sein kann. Sie hat natürlich nicht die Kraft, tatsächliche Geschehnisse ungeschehen zu machen. Diesen Gesichtspunkt verkennen zumeist die Ausführungen der Autoren, welche die rückwirkende Kraft der Nichtigkeitserklärung des Patentes gar keine Wirkung auf den Lizenzvertrag äußern lassen wollen. So meint Seligsohn:[5]) „Es hieße vor den Tatsachen die Augen verschließen, wenn man nach jeder Richtung ignorieren wollte, daß bis zum Nichtigkeitsurteil ein Patentschutz, sei es auch per nefas, bestanden hat. Ebenso scheint Kloeppel[6]) der Ansicht zu sein, bei Annahme einer rückwirkenden Kraft würde an einem vorhanden gewesenen tatsächlichen Zustande selbst gerüttelt. Das will aber doch die Rückwirkung auf keinen Fall sagen. Sie bedeutet lediglich, daß

[1]) Vergl. darüber Gareis, VI, S. 224.
[2]) Vergl. dazu auch die Mot. I, S. 25.
[3]) S. Allfeld, S. 146, 3.
[4]) So insbes. Robolski, S. 173.
[5]) S. 154.
[6]) S. 41: „Durch die Nichtigkeitserklärung wird nicht der Schutz, der für die Erfindung tatsächlich bestanden hat, nachträglich wieder aufgehoben."

hinterher mit dem Eintritt einer gewissen Wirkung die Folgen so geregelt werden sollen, als sei diese Wirkung schon früher eingetreten; m. a. W. durch die Fiktion der Rückwirkung wird immer der Eintritt einer Wirkung auf einen früheren Zeitpunkt zurückdatiert, um darnach die praktischen Folgen zu bemessen. Diese positive Vorschrift des Gesetzes führt notwendig zu dem Ergebnisse, daß der Lizenzgeber einer patentrechtlichen Lizenz im Falle der Nichtigkeitserklärung des Patents nicht geleistet haben kann, was er im Vertrage versprochen und wofür er auch einzustehen hatte. Denn „er hatte ja, um mit Allfeld zu sprechen, in Wirklichkeit kein Recht, die rückwirkende Kraft der Nichtigkeitserklärung tilgte den Schein dieses Rechts und er konnte daher auch kein solches vergeben". Das Patent bestand ja niemals zu Recht und konnte folgerichtig von Anfang nie diejenigen Rechtswirkungen äußern, welche in den §§ 4 und 5 des Patentgesetzes an ein gültiges Patent geknüpft sind.[1]) Daran kann und darf die Tatsache nichts ändern, daß andere in der Respektierung des formellen Patentrechts eine Konkurrenz nicht wagten. Denn die faktische Nichtausübung eines Rechts der Allgemeinheit kann doch diesem die Qualität eines allen in gleicher Weise zustehenden Rechts nicht rauben. Es kann in der Person des Ausübenden aus diesem Grunde niemals zu einem individuellen Rechte werden.[2]) Man wird doch auch nicht die Behauptung aufstellen wollen, daß ein Lizenzträger ein ausschließliches Recht der Erfindungsbenutzung hatte, wenn der Lizenzgeber andere Lizenzen aus tatsächlichen Gründen nicht erteilte, wozu er jeden Augenblick berechtigt gewesen wäre. Es wird niemand einfallen, dem Lizenzgeber auf Grund der Alleinbenutzung, wie sie dem Lizenzträger in diesem Falle faktisch verblieben ist, eine Erhöhung der Lizenzgebühr zu gestatten. Ebensowenig darf in unserem

[1]) R.-S. 42, 340. Fuld-Mainz 1909/10, Heft 4/5.

[2]) Vergl. Kohler, Forschungen aus dem Pat.-R., S. 106: „Daß andere sich fernhielten, ist ein rein faktischer Umstand, welcher die rechtliche Grundlage der Benutzung des Einzelnen nicht alteriert".

Falle dem Lizenzgeber das Recht, die vereinbarte Lizenzgebühr zu verlangen, zugestanden werden; denn auch seine Leistung hat der Vereinbarung nicht entsprochen. Allerdings ist damit nicht für alle Fälle gesagt, daß der Lizenzgeber gar nichts geleistet hätte. Seine Vertragsverpflichtungen bestanden ja nicht allein in der Gewährung eines Ausschließungsrechts; diese Forderung freilich hat er nicht erfüllt. Immerhin aber hat er dem Lizenzträger die Ausübung der Benutzung seiner Erfindung gestattet und ermöglicht, er hat ihn in seine Betriebsgeheimnisse, in die zweckmäßigste Ausbeutung der Erfindung eingeweiht, er hat ihm sonstige technische Vorteile eröffnet, die die Patentbeschreibung vielleicht verschwiegen hat, er hat ihm sein Verfahren erläutert, hat ihm etwaige Vorrichtungen zur Verfügung gestellt, kurz ist ihm mit Rat und Tat fördernd an die Hand gegangen. Daß er dafür eine angemessene Vergütung verlangen kann, versteht sich von selbst; insoweit hat er ja den Vertrag erfüllt und insoweit sind auch dem Lizenznehmer aus dem Vertrage Vorteile erwachsen, wie sie andern nicht zugänglich waren. Freilich wird in der Mehrzahl der Fälle diese Vergütuug im Verhältnis zur ganzen Lizenzprämie nur als verschwindender Teilbetrag erscheinen, da ja bei Abschluß eines patentrechtlichen Lizenzvertrags das Äquivalent primär als Entgelt für die Vorteile, die der Patentschutz gewährt, gedacht ist. Die Quote, um die sich die Lizenzprämie ermäßigt, ist natürlich in jedem einzelnen Falle verschieden und nach freiem richterlichen Ermessen abzuschätzen. Unter keinen Umständen aber hat der Lizenznehmer im Falle der Nichtigkeitserklärung des Patents die volle Gebühr zu leisten, in dem Falle, in welchem ihm nichts als das Scheinrecht der Ausschließlichkeit gewährt wurde, kann er die Zahlung jeglicher Lizenzgebühr verweigern. Hinsichtlich der schon bezahlten Lizenzgebühren steht ihm in entsprechendem Umfange ein Rückforderungsrecht zu. Einen Unterschied zu machen in der rechtlichen Behandluug, je nachdem es sich handelt um fortlaufende Prämien oder Zahlung einer einmaligen Summe, mit der Wirkung, daß letztere dem Lizenz-

geber ungeschmälert verbliebe,[1]) entbehrt jeden Rechtsgrundes. Es ist nicht einzusehen, weshalb hier nicht auch entsprechende Herabsetzung möglich und bei erfolgter Zahlung ein Teilbetrag der Rückgewähr unterliegen sollte.[2]) Die weitaus überwiegende entgegengesetzte Ansicht,[3]) wonach der Lizenznehmer das vereinbarte Äquivalent für die Zeit bis zur Nichtigkeitserklärung zu entrichten hat, hängt zum Teil mit der vielfach vertretenen Auffassung zusammen, daß in der Lizenz nur ein Verzicht auf die Ausübung des Verbietungsrechts gegenüber dem Lizenznehmer liege. Die Argumentation bewegt sich zumeist in der Richtung, daß der Lizenzgeber seines Untersagungsrechtes sich tatsächlich enthalten, mithin seinerseits den Vertrag vollständig erfüllt habe und daher die Gegen-

---

[1]) So Kloeppel, S. 41 f. und Klostermann, S. 166, VII.

[2]) Ebenso Allfeld, S. 126 ff. Kohler, Handb., S. 591 ff. Pat.-R., S. 178, Nr. 149; Lehrb., § 43, S. 158; Forschungen aus d. Pat.-R., S. 105 ff.

Osterrieth (S. 118) unterscheidet zwischen Lizenzverträgen, bei denen der Zweck des Vertrags sich in der Gewährung der Nutzung erschöpft, und solchen, die eine ausschließliche Nutzung gewähren. Nur in letzterem Falle räumt er dem andern Teile das Rücktrittsrecht gemäß § 325 BGB. ein. Diese Unterscheidung entbehrt jedoch jeden inneren Grundes. Weder in dem einen noch in dem andern Falle kann von einer Leistung des Lizenzgebers die Rede sein; daher ist nicht verständlich, weshalb in dem Falle, in welchem sich der Zweck des Lizenzvertrags in der Gewährung der Nutzung erschöpft, der Lizenznehmer schlechter gestellt sein sollte, als in dem Falle, in dem der Vertrag eine ausschließliche Nutzung zum Gegenstande hat.

[3]) Seligsohn, S. 153 f. Robolski, S. 173. Gierke, S. 880, Anm. 100. Kaiser, S. 198. Munk, S. 148 f. Klostermann, S. 166. Isay, S. 201, Anm. 84. Rosenthal, S. 143, der in der Rückforderung der Lizenzprämie sogar eine dolose Handlungsweise des Lizenzträgers erblickt. Kent, S. 684. Martius, S. 38. Kloeppel, S. 41. Rauter, S. 79: Der Einwand R., daß die Rückgewähr sich schwer vollziehen lasse und praktisch undurchführbar sei, ist rechtlich nicht verwertbar. Bolze, XIII, S. 252, Nr. 460. Bolze, IV, S. 228, Nr. 742 und S. 229, Nr. 745. R.-G. 17, 54. Vergl. auch 20, 128 (bei Schultze, Bd. 1, S. 1208). R.-G.-Entsch. d. II. Sen. v. 4. Juli 1905: „Bei Nichtigkeitserklärung hat der Patentinhaber wenigstens für die Zeit, in welcher er tatsächlich dem Lizenzträger den Genuß des Patentschutzes gewähren konnte und den Vertrag erfüllt hat, auf das entsprechende Entgelt Anspruch". Vergl. auch Schall a. a. O.

leistung beanspruchen könne.[1]) Aber auch das ist, abgesehen von der rechtlichen Natur der Lizenz, eine irrige Vorstellung insoferne, als dem Lizenzgeber eine solche Befugnis, ein Verbietungs- oder Untersagungsrecht nicht zustand, folglich ein Verzicht auf dieses vermeintliche Recht subjektiv unmöglich war, wie durch die Nichtigkeitserklärung des Patents mit rückwirkender Kraft festgestellt ist.

Ebensowenig ist die Begründung Isays[2]) zu billigen, der von der gewagten Voraussetzung ausgeht, daß der Lizenzgeber nur zur tatsächlichen Gewährung der Erfindungsbenutzung sich verpflichte, und zu dem Schlusse kommt, „daß es für den Lizenzvertrag gänzlich unerheblich sei, ob der Lizenzgeber ein Recht zur Gewährung hat oder nicht, solange er sie nur tatsächlich gewährt".

Nicht anders kann sich die Rechtslage gestalten bei Versagung des Patents. Da auch in diesem Falle gemäß § 27 Abs. 2 des Patentgesetzes die Wirkungen des einstweiligen Schutzes als nicht eingetreten gelten, hat die Leistung des Lizenzgebers insoweit dem Vertrage nicht entsprochen und es kann daher die Gegenleistung des Lizenznehmers, die speziell Äquivalent für den Genuß des Patentschutzes sein sollte, voll zurückgefordert werden.[3])

Den Gegensatz zu diesen beiden Fällen bildet der Fall des Verzichts auf das Patent.[4]) Mit diesem Akt verbindet sich nur eine Wirkung ex nunc; das Patent hat gültig bestanden. Darum war der Lizenzgeber in der Lage, bis dahin vertragsmäßig zu erfüllen: der Lizenznehmer hat die volle, bis zu diesem Zeitpunkt fällig gewordene Lizenzgebühr zu leisten. Doch wird man hier eine Ausnahme zugunsten des Lizenzträgers dann eintreten lassen müssen, wenn der Lizenzgeber auf das Patent verzichtet, ehe von einer

[1]) s. R.-G. bei Seuffert 42, Nr. 246. Vergl. auch Rosenthal, S. 143, bes. S. 144.

[2]) S. 201, Anm. 83.

[3]) A. M. Seligsohn, S. 155.

[4]) § 9 Pat.-Ges. Über die Wirkungen des Verzichts vergl. insbes. Allfeld, S. 142; auch Rosenthal, S. 165, 8.

gewerblichen Ausnützung der Erfindung durch den Lizenznehmer die Rede sein kann. Hier hat möglicherweise die zeitlich beschränkte Leistung des Lizenzgebers für den Lizenznehmer so wenig Interesse gehabt, daß er die Rechte des § 325 B. G.-B. geltend machen kann.

Analog beurteilt sich der Fall der Zurücknahme des Patents, da auch ihr eine rückwirkende Kraft nicht zukommt.[1])

XI. Kapitel.

Einfluß der Veräußerung des Patents auf den Lizenzvertrag.

Von weittragender Bedeutung endlich ist die Frage: Welchen Einfluß übt die Veräußerung des Patentes auf den Lizenzvertrag aus? Daß die Veräußerung des Patentes nicht die Wirkung haben kann, den Lizenzvertrag zu beendigen, ist zweifellos und von keiner Seite bestritten.[2]) Das würde auch den Anschauungen der Industrie in jeder Weise widersprechen; es hieße, das Institut der Lizenzerteilung untergraben und die an sich schon riskante Stellung des Lizenzträgers unmöglich machen, wollte man dem Rechtsnachfolger im Patentrechte die Befugnis einräumen, dem Lizenznehmer die Benutzung der Erfindung zu verbieten. Es ist ein Gebot der Sicherheit im rechtlichen wie wirtschaftlichen Verkehr, daß der Rechtsnachfolger des Lizenzgebers an die von diesem abgeschlossenen Lizenzverträge gebunden ist. Doch so einmütig diese Auffassung vertreten wird, so kontrovers ist die rechtliche Konstruktion. Wie schon bei der Erörterung der rechtlichen Natur der Lizenz erwähnt, sucht man die Wirkung der Lizenz gegenüber dem Rechtsnachfolger aus einem absoluten Charakter der Lizenz zu erklären, andere sehen darin eine quasi dingliche oder beschränkt dingliche Wirkung des Lizenzvertrages. Die Theorie, die die Lizenz als obligatorisches Recht betrachtet, zieht den § 571 des Bürgerlichen Gesetzbuches

[1]) § 11 Pat.-Ges. Vergl. Allfeld, S. 158.

[2]) Vergl. Allfeld, S. 128. Kohler, Handb., S. 598. Seligsohn, S. 151 f. Gierke, S. 890. Martius, S. 67 ff. Kloeppel, S. 34. Kent, S. 644. Munk, S. 112 f.

heran in Konsequenz der Ansicht, daß der Lizenzvertrag überhaupt nach den Bestimmungen über die Pacht zu behandeln sei. Gierke[1]), der im allgemeinen den obligatorischen Standpunkt vertritt, sucht die Wirkung des Lizenzvertrages gegenüber jedem späteren Patentinhaber damit zu erläutern, daß durch den Lizenzvertrag zugleich ein Übergang von Erfinderrecht auf den Lizenzträger bewirkt werde, hierdurch werde indes das Lizenzrecht noch nicht zu einem absoluten Rechte. Die Wirkung der erfolgten Veräußerung wider den Rechtsnachfolger des Veräußerers bestehe auch bei relativen Rechten. Auch die Begründung Gierkes kann nicht als durchschlagend bezeichnet werden; denn sie fußt auf der unzutreffenden Grundanschauung, daß mit dem Lizenzvertrage teilweise das Erfinderrecht übertragen werde.[2])

Die rechtliche Gestaltung ist vielmehr die: Die Rechte und Pflichten aus dem Lizenzvertrage wurzeln in Wirklichkeit nicht so fast in der Person des Lizenzgebers als solchen, sie scheinen in gewissem Grade davon losgelöst und viel inniger verbunden mit seiner Person als Patentinhaber, als Träger des absoluten Rechts. Auf dieser Grundlage aufgebaut, erscheint das Lizenzrechtsverhältnis als ein an die Individualität der Person nicht notwendig gebundenes Schuldverhältnis, das mit dem Eigentum am Patente verwachsen und, um einen Ausdruck Örtmanns zu gebrauchen, zu dessen „notwendigem Appendix" verfestigt ist. Diese Objektivierung der Schuldverhältnisse ist übrigens keineswegs etwas so seltenes, da ja gerade bei Obligationen das Wesentliche und Ausschlaggebende nicht die Person, das Subjekt der Leistung, sondern der I n h a l t der Leistung ist. Nur so ist es erklärlich, daß es eine ganze Kategorie von Schuldverhältnissen gibt, bei denen zunächst die Person noch gar nicht bestimmt ist, sondern erst bestimmt werden soll durch den Eintritt eines gewissen Zustandes. Der juristisch-technische Ausdruck dafür

[1]) S. 890, Anm. 17.

[2]) s. S. 7.

ist Zustandsobligation.[1]) Als ein solches an einen Zustand geknüpftes Schuldverhältnis stellt sich auch das durch den Lizenzvertrag begründete Schuldverhältnis dar. Der Zustand, an den es geknüpft ist, ist das jeweilige Eigentum am Patente. Daraus folgt, daß derjenige, der das Eigentum am Patente überkommt, notwendig auch die Rechte und Pflichten aus dem Lizenzvertrage überkommen muß. Der äußere Umstand, daß er Eigentümer des Patentes wird, macht ihn zugleich zum Subjekte des Leistungsinhaltes, der im Lizenzvertrage fixiert ist. Die aus dem Lizenzvertrage entspringenden Rechte und Pflichten erwirbt er selbständig und unabhängig aus eigenem Rechte. Demnach ist im Wesen des Lizenzrechtlichen Schuldverhältnisses selbst bedingt, daß es durch die Veräußerung des Patentes nicht zum Erlöschen gebracht werden kann, wie ja auch das Eigentum am Patente, als dessen Annex es erscheint, durch den Wechsel in der Person des Trägers in seinem Bestande und Fortbestande nicht erschüttert wird. Weiter aber ist darin zugleich begründet, daß jedem späteren Patentinhaber in gleichem Umfange wie dem ursprünglichen Lizenzgeber die Erfüllung der während der Dauer seines Eigentums am Patente sich ergebenden Verpflichtungen aus dem Lizenzvertrage obliegt. Diese Auffassung wird dem Charakter des Lizenzvertrages auch insoferne gerecht, als sie von vornherein ein Kündigungsrecht des Rechtsnachfolgers im Patente ausschließt, es sei denn, daß im Lizenzvertrage eine Kündigung ausdrücklich vorgesehen ist. Der neue Patentinhaber kann nicht einseitig das Lizenzvertragsverhältnis aufheben. Für eine gegenteilige Bestimmung ließe sich auch kein zwingender Grund finden. Der Erwerber eines Patentes muß damit rechnen, daß möglicherweise Lizenzen bestehen. Will er sicher gehen, so ist er in der Lage, im einzelnen Aufschluß vom Patentveräußerer zu verlangen, der für die Richtigkeit seiner Angaben nach allgemeinen Grundsätzen einzustehen hat.[2])

[1]) s. darüber insbes. Crome, Bd. II, S. 7 f. Auch Oertmann, S. 537 f.

[2]) Vergl. Allfeld, S. 128 k. Kohler, § 238, S. 598. Munk, S. 110, 113. Kent, S. 644 f. Isay, S. 202, Anm. 94.

XII. Kapitel.

Endigungsgründe des Lizenzvertrages.

Da der Lizenzvertrag an den Bestand und die Dauer des Patentes gebunden ist, so fallen im allgemeinen die Endigungsgründe des Lizenzvertrages mit denen des Patentes zusammen. Darnach ist die Höchstdauer eines Lizenzvertrages 15 Jahre.[1]) Ein Lizenzvertrag, der auf längere Zeit eingegangen ist, ist nach § 306 des Bürgerlichen Gesetzbuches nichtig.[2])

Weiter erreicht der Lizenzvertrag sein Ende, wenn das Patent durch Verzicht des Patentinhabers,[3]) durch Nichtzahlung der Gebühren[4]) oder durch Zurücknahme[5]) zum Erlöschen gebracht wird. Dazu kommen noch die speziellen Endigungsgründe, die sich aus dem Vertragsinhalte selbst ergeben,[6]) insbesondere Ablauf der Zeit, für welche das Vertragsverhältnis geschlossen ist. —

[1]) § 7 Pat.-Ges.
[2]) Ebenso Allfeld, S. 129.
[3]) § 9 Pat.-Ges.
[4]) § 9 Pat.-Ges. Vergl. dazu auch Allfeld, S. 144h.
[5]) § 11 Pat.-Ges.
[6]) Vergl. darüber insbes. die Ausführungen von Kent, S. 657 f.